

<http://www.journaldunet.com/management/0603/0603124tribune-perbost.shtml>[Lancer l'impression](#)

Fabrice Perbost (Avocat associé, Kahn & Associés) Comment choisir son avocat IT ?

Sites

- ▶ Kahnlaw.com

"Ai-je besoin d'un avocat ?" C'est la question qui revient le plus souvent lorsqu'on est face à un contrat ou dans une opération capitalistique. Parfois, elle vient trop tard (les négociations sont presque finies) ou jamais - et là, ce n'est plus seulement une question mais d'avantage un regret - "Pourquoi n'ai-je pas pris un avocat ?". La réponse qui vient immédiatement et quasi-systématiquement est "Parce que c'est cher !" ou "Parce que je ne savais pas à qui m'adresser !".

1. Avocat ou Conseil en Propriété Industrielle ?

Avant de se poser la question du choix de l'avocat, attention à bien identifier vos besoins. Le problème est-il technique ou juridique ? Si la question est d'ordre technique (rédaction d'un brevet, recherche d'antériorités, etc.), vous avez intérêt à consulter un Conseil en Propriété Industrielle. Ce dernier intervient en matière de brevets d'invention, marques, dessins et modèles, protection de logiciels, de bases de données, du savoir-faire et pour l'évaluation des droits de propriété industrielle. Il doit pour cela être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Si la question est plus juridique (contentieux, interprétation d'une clause, etc.), l'avocat est compétent puisqu'il a vocation à intervenir dans toute procédure contentieuse relative à la validité d'un brevet ou à sa défense contre toute contrefaçon. En principe, les avocats spécialisés dans le droit des nouvelles technologies ne déposent pas de brevets. En revanche, ils sont présents pour la négociation et l'élaboration de contrats (licence, cession, etc.) et l'examen de questions spécifiques aux nouvelles technologies (paiements en ligne, Wimax, jeux en ligne, utilisation des données personnelles, etc.).

Très souvent dans le domaine des nouvelles technologies, les implications sont à la fois techniques et juridiques. Il suffit alors de s'adresser soit à un avocat soit à un conseil en propriété industrielle. Ils sont habitués à travailler ensemble. Le cas échéant, l'avocat spécialisé dans les nouvelles technologies vous renverra vers le conseil en propriété industrielle compétent et vice-versa.

2. Où chercher ?

L'arrêté du 8 juin 1993 qui fixe la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat ne fait en effet pas état d'une spécialisation en droit des nouvelles technologies. En l'absence de liste officielle, rien ne remplace le bouche-à-oreille. Faites marcher le réseau. En général, passées les habituelles histoires drôles sur les avocats, les entrepreneurs parlent très librement de leurs avocats, de leurs qualités et de leurs défauts. En complément, vous pouvez vous adresser à des associations ou universités, écoles, instituts, organismes de recherche intervenant dans le domaine.

3. Le domaine de compétence

Se pose ensuite la question de la compétence. Il n'existe pas d'avocats nouvelles technologies en tant que tels. En revanche, il existe des avocats qui interviennent dans le domaine des nouvelles technologies. Et, parmi ces avocats, certains qui pratiquent le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle, le droit financier, le droit des sociétés ou encore le droit social, le droit fiscal, le contentieux, l'arbitrage, etc. Ces avocats sont considérés comme des spécialistes en nouvelles technologies dès lors qu'ils interviennent régulièrement pour des acteurs de ce domaine.



Il n'existe pas d'avocats nouvelles technologies en tant que tels."

Bien entendu, un avocat spécialisé dans les contrats dans le domaine du bâtiment est tout à fait capable de revoir par exemple une licence de logiciel mais il n'aura pas toujours le plus (connaissance de la pratique contractuelle spécifique à ce domaine, des conditions financières, de la technique développée par le client, etc.) qui permet de faire la différence lors de la négociation. Autre exemple : en matière d'*outsourcing*, le contrat de services peut être revu par un avocat spécialisé dans le domaine des contrats mais seul un avocat habitué à rédiger et négocier ce type de convention pourra vous assister sur les points spécifiques tels que la réversibilité, la clause benchmark, etc. D'où l'intérêt de faire appel à un spécialiste.

4. La sélection

Une fois le domaine d'intervention ciblé (contrat, opération capitalistique, contentieux) et votre liste d'avocats constituée (deux ou trois suffiront, il n'est pas nécessaire d'en retenir cinquante), posez leurs des questions sur leur pratique, leur façon de travailler, les opérations qu'ils ont effectués, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les articles publiés, la pratique de l'anglais le cas échéant. Ceci étant, il n'est pas nécessaire que l'avocat intervienne dans le domaine des nouvelles technologies à 100 %. Il suffit que cette matière représente une part importante de son activité et constitue l'un de ses domaines de prédilection principaux.

Attention, si un avocat ne souhaite pas vous communiquer le nom de ses clients, ce n'est pas par pure cachotterie mais simplement parce que cela lui est interdit. Le Règlement Intérieur des Avocats n'autorise en effet pas les avocats à faire état des informations concernant les clients et les affaires pour lesquels ils sont intervenus. L'avocat est tenu par le secret professionnel. Souvent, les clients ont du mal à l'accepter alors qu'ils sont parfois les premiers à ne pas souhaiter que l'on communique des informations les concernant. En revanche, l'avocat est à même de vous indiquer s'il intervient à titre de conseil d'organismes privés, de sociétés commerciales ou d'entreprises et établissements publics. Il peut également vous préciser la nature des travaux réalisés pour le compte de ses clients.

5. Combien cela coûte ?

La réponse à cette question dépendra de la nature de l'intervention et de son intensité. Consulter un avocat a un coût, bien évidemment. Et ce coût doit être pris en compte, et par le client et par l'avocat, avant de commencer toute action. La quasi-totalité des cabinets d'avocats travaillent sur la base de taux horaires. Ces taux varient selon l'expertise, la compétence et l'ancienneté de l'avocat. Les taux sont différents selon les cabinets d'avocats.



Un avocat peut s'impliquer d'une manière plus ou moins forte selon le souhait du client."

Certains d'entre eux acceptent également de forfaitiser leurs prestations, en particulier dans le cadre d'opérations spécifiques (par exemple, une assistance juridique pour la rédaction d'un contrat-type). Le forfait sera alors établi sur la base des taux horaires, en fonction des domaines d'intervention et des charges prévisionnelles de travail. Un avocat peut s'impliquer d'une manière plus ou moins forte selon le souhait du client. Par exemple, pour une négociation très intense sur une courte période. Ce qui a évidemment une incidence sur le prix.

6. Une étroite collaboration

Une fois l'avocat retenu, reste à travailler avec lui. Il ne suffit en effet pas de lui confier un dossier puis de s'en désintéresser. Lorsque vous faites appel à un avocat, vous achetez certes une certaine sécurité juridique, voire une tranquillité de tous les jours dans la mesure où vous savez que le dossier est sous contrôle. Ceci dit, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une réunion avec votre avocat afin de lui expliquer votre technologie, l'historique de la société, le marché dans lequel vous intervenez, vos contraintes et la question qui vous amène à le consulter. Pour l'avocat, il est important de vous connaître aussi bien que vous vous connaissez.

Passée cette phase préliminaire, vous ne pouvez également pas rester les bras croisés. La réussite d'un projet est fonction de la relation entre le client et son avocat. Bien souvent, la rédaction d'un contrat passe par un échange approfondi entre le client et son avocat. La collaboration et l'expertise de chacun dans son domaine doivent permettre de trouver des réponses que chacun pris séparément n'aurait pas été capable d'imaginer. Le succès de l'intervention de l'avocat dépend aussi de votre organisation et de vos ressources propres et plus

généralement de votre participation et de votre collaboration au projet. Vous devez ainsi non seulement permettre l'accès à l'information et à circulation mais également avoir la réactivité nécessaire.

Toutes ces recommandations doivent vous permettre de bien choisir puis de travailler avec votre avocat afin d'entamer une relation durable, confiante et stimulante et ainsi protéger au maximum les intérêts de votre entreprise.

Parcours

Fabrice Perbost est associé au sein du Cabinet d'avocats Kahn & Associés. Il est responsable du département Information Technology / Intellectual Property.

Il est également l'auteur de nombreux articles dans ces domaines et enseigne à l'Université Paris II Panthéon-Assas ainsi qu'à l'Université Paris X-Nanterre. Il est membre de la F.N.T.C. (Fédération Nationale des Tiers de Confiance) et, à ce titre, participe à des groupes d'étude et de réflexion dans le domaine de l'archivage électronique. Il est également membre du comité rédactionnel du CLA (Computer Law Association) Bulletin pour la partie européenne.

Formation : Maîtrise en droit privé (Paris II), DEA de droit des affaires - Université Panthéon-Assas (Paris II), DESS de propriété industrielle - Université Panthéon-Assas (Paris II)

Dossier réalisé par La rédaction

Copyright 2008 Benchmark Group - 69-71 avenue Pierre Grenier, 92517 Boulogne Billancourt Cedex, FRANCE

[Lancer l'impression](#)