

# PROTECTION CONTRE LA CONTREFAÇON : LES BONNES PRATIQUES

Préparer des stratégies efficaces pour  
protéger et défendre vos marques

*Vendredi 5 juin 2020*



**ÊTES-VOUS PRÊTS  
À EN DÉCOUDRE ?**



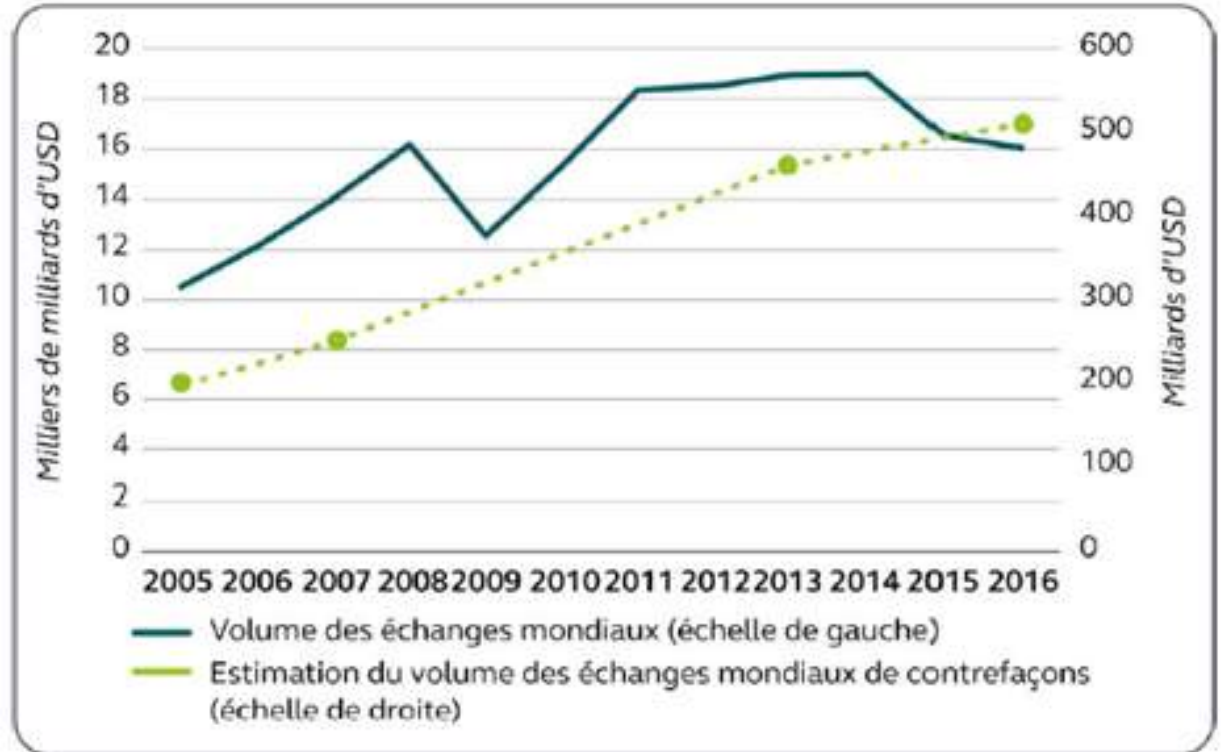
# LA CONTREFAÇON : FLÉAU MONDIAL EN PROGRESSION PERMANENTE

## Les échanges de contrefaçons dans le Monde

- 509 milliards \$ en 2016
- 3,3% des échanges mondiaux (vs 2,5% en 2013 - volume)

## Coût annuel de la contrefaçon en Europe

- 7 milliards € en 2016
- Destruction de 468 000 emplois



Source : données OCDE et OMC

# LA CONTREFAÇON : FLÉAU MONDIAL EN PROGRESSION PERMANENTE

---

## 2018 : La France aux premières loges

- **1,6 million d'articles de contrefaçon** (vs 35 000 en 2005) interceptés par les douanes dans les envois de e-commerce
- **31% des saisies** douanières et 60% des procédures
- **37% des français** achètent des contrefaçons pensant que les produits sont authentiques
- **31% des français achètent de la contrefaçon sur internet** (vs 26% en 2012), dont **48% des 15-18 ans**



# PRÉJUDICES INNOMBRABLES

- Préjudices causés aux titulaires de droits (financier et impact sur l'image) ;
- Atteintes à la santé et à la sécurité des consommateurs ;
- Pertes substantielles de ressources fiscales et sociales pour les Etats ;
- Dommages pour l'environnement ;
- Impacts négatifs sur l'économie et les entreprises en sapant les efforts d'innovation et la confiance des consommateurs ;
- Financement du crime organisé ; etc.



# UNE MULTITUDE D'ORGANISMES IMPLIQUÉS DANS LA LUTTE ANTI-CONTREFAÇON



COMMENT S'Y RETROUVER ? A QUI S'ADRESSER ? QUELLES STRATÉGIES EFFICACES POUR PROTÉGER ET DÉFENDRE SES MARQUES ?

---

# PROTECTION CONTRE LA CONTREFAÇON : LES BONNES PRATIQUES

A. LES GRANDS PRINCIPES POUR COMPRENDRE LA CONTREFAÇON

B. LES BONNES PRATIQUES POUR SE PROTÉGER ET  
LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON



# A. LES GRANDS PRINCIPES

---

## Définitions

- Selon la définition de l'Académie française : « *La contrefaçon est à la fois l'action de reproduire de manière illicite et le résultat de cette action* ».
- Juridiquement c'est : « *Le produit résultant de l'usage frauduleux d'un droit de propriété intellectuelle (DPI) dont un tiers est titulaire, sur un territoire où il est protégé* »



# A. LES GRANDS PRINCIPES

---

## Périmètre de la contrefaçon : Confusions à ne pas faire entre...

- Contrefaçon et autres atteintes : concurrence déloyale / parasitisme économique
  - Concurrence déloyale : abus de la liberté du commerce, par une faute causant un trouble et préjudice à autrui.
  - Parasitisme économique : le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de l'usurpateur cherchant à s'appropriier sans les payer, la réputation, la notoriété ou le savoir-faire, notamment en créant une confusion.
  - .../...

# A. LES GRANDS PRINCIPES

---

## Périmètre de la contrefaçon : Confusions à ne pas faire entre...

- Contrefaçon et : importation parallèle vs épuisement des droits / stocks issus de licences / marché gris
  - Importations parallèles : importations de produits originaux légalement et régulièrement mis dans le commerce dans un autre Etat, mais importés sans le consentement du titulaire ou distribué en dehors du territoire de la première mise sur le marché autorisée.
  - Stocks issus de licences : stocks ayant été régulièrement licenciés mais commercialisés au-delà du terme, ou dans des conditions non contractuellement prévues ou traçables.
  - Marché gris : marché échappant au contrôle d'une entreprise par l'existence de circuits parallèles, non autorisés ou à cause de la contrefaçon.
- Contrefaçon physique ou en ligne

# LES ACTEURS PRINCIPAUX POUR S'INFORMER, SE PROTÉGER ET AGIR

---

**Déposer ses marques, dessins et modèles et enveloppes Soleau. Se protéger**



Offices de propriétés industrielles : INPI, EUIPO, OMPI et autres Offices nationaux

**Mettre en place une surveillance douanière**



Les Douanes, Legal Techs

**Se documenter de manière générale**



Ministères, DGCCRF, organisations telles que l'UNIFAB, le CNAC, Licensing International

**Se préparer et mettre en place des stratégies de protections**



Avocats et Conseils

**Agir en justice lorsque des contrefaçons sont identifiées**



Cabinets d'avocats

**OUTIL N°1 : Carnet d'adresses / Textes de lois**  
**OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants**

## B. LES BONNES PRATIQUES POUR SE PROTÉGER ET LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON

---

### 1. PROTÉGER – ANTICIPER – OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



2. SURVEILLER



3. AGIR



4. S'INFORMER



# 1. PROTÉGER – ANTICIPER – OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

---

Auditer le portefeuille existant et les documents détenus / Analyser et comprendre la stratégie établie	Compléter si nécessaire les dépôts	Auditer la base contractuelle	Se constituer des dossiers de preuves d'usage
Rendre ses DPI/Produits facilement identifiables		Mettre en place des campagnes de sensibilisation	

# 1. PROTÉGER – ANTICIPER – OPTIMISER VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**POUR ACTION**

ACTION	QUAND	ACTEUR	MOYEN
Audit du portefeuille / Vérifier les documents détenus	Mise en place d'une stratégie de protection Fusion-acquisition	Juriste Avocat ou Conseil	Vérification et analyse
Dépôt de DPI	En amont de lancement de projet ou après analyse lorsque des dépôts manquants sont identifiés	INPI Juriste, Avocat ou Conseil	Analyse, préparation et dépôt auprès de l'Office concerné
Audit de la base contractuelle	Mise en place d'une stratégie de protection Fusion-acquisition	Juriste Avocat ou Conseil	Vérification et analyse
Se constituer des preuves en amont de tout litige	Dès la première utilisation du DPI	Juriste Equipes internes (marketing) INPI	Toutes publications (papier ou en ligne) dont la date n'est pas falsifiable Dépôt d'une enveloppe <u>Soleau</u> auprès de l'INPI
Rendre ses DPI/produits facilement identifiables	Dès la première étape de réflexion de stratégie de protection	Juriste Equipes internes	Signe difficilement reproductible Matériaux de détection Système de codes etc.
Mettre en place des campagnes de sensibilisation	A tout moment	Juriste Equipes internes	Supports physiques Sites internet ou réseaux sociaux

## 2. SURVEILLER

---

Les dépôts effectués auprès des  
différents Offices

Collaborer avec les Douanes

Surveillance du marché  
(Legal Tech)



## 2. SURVEILLER

---

### Collaborer avec les douanes

- **Engagement plus fort des Douanes** dans la lutte contre la vente de produits contrefaisants sur Internet
- **La procédure de surveillance des Douanes :**
  - Dépôt d'une demande d'intervention par le titulaire des DPI (plusieurs types, valable un an et renouvelable sur demande écrite)
  - Délai d'expertise donné au titulaire des DPI lorsque des produits sont retenus
  - A l'issue de ce délai d'expertise :
    - Destruction simplifiée des marchandises ; ou
    - Action en justice ; ou
    - Fin de la retenue.

**OUTIL N°3 : Modèle type de formulaire et liens**  
**OUTIL N°4 : Les différentes étapes de la collaboration avec les douanes**



## 2. SURVEILLER

---

### Surveiller les marchés

- ✓ Surveiller tant le marché physique que le marché en ligne
- ✓ **Utiliser les nouvelles technologies** : nouveaux moyens de surveiller, reconnaître et tracer les produits originaux (puces RFID, Legal Techs telles qu'INCOPRO, Blockchain, flashcodes, traceurs etc.)



**INCOPRO**

## 2. SURVEILLER

**POUR ACTION**

ACTION	QUAND	ACTEUR	MOYEN
Surveiller les dépôts de marque effectués auprès de différents Offices	Dès le dépôt de marque	Juriste Avocat ou Conseil Prestataire externe de surveillance	Gestion des avis de surveillance, Analyse et de détermination de l'opportunité d'action à l'encontre
Collaborer avec les Douanes	Dès le lancement de produits Mais possible à tout moment	Juriste, Avocat ou Conseil Services des Douanes	Dépôt d'une demande d'intervention Expertise des produits retenus Détermination de l'opportunité d'action en cas de produits contrefaisants (destruction simplifiée, action en justice ou aucune action)
Surveiller le marché	Dès le lancement de produits	Juriste Equipes internes <u>LegalsTechs</u> (exemple INCOPRO)	Surveillance du marché physique et en ligne de façon « traditionnelle » ou à l'aide de nouvelles technologies

### 3. AGIR

S'aménager des preuves	Tenter une résolution amiable du litige. Obtenir des informations sur la chaîne d'acteurs	Agir avant la mise en circulation	« <u>Follow the money</u> »
Procédures administratives devant les offices	Procédures judiciaire devant les tribunaux civils et pénaux	Responsabilisation de nouveaux acteurs	

DES FAUX SACHETS  
D'ASPIRINE SAISIS AU HAÛRE



# 3. AGIR

---

## S'aménager des preuves

- ✓ Le constat d'huissier :
  - ❑ Le constat physique ;
  - ❑ Le constat sur internet.
  
- ✓ La saisie-contrefaçon ;
  
- ✓ Le recours au Legal Techs :
  - ✓ exemple – Technologies INCOPRO, LEAKID, E BRAND, YELLOW, RED POINTS, etc.



## 3. AGIR

---

### Focus sur **INCOPRO**

- ✓ Société fondée en 2012 et basée à Londres, elle combine son expertise en législation de la propriété intellectuelle, avec les nouvelles technologies et le big data de la criminologie
- ✓ Sa technologie TALISMAN protège 200 milliards de \$ de revenus et identifie plus de 9M d'infractions potentielles par semaine.

#### **Talisman**

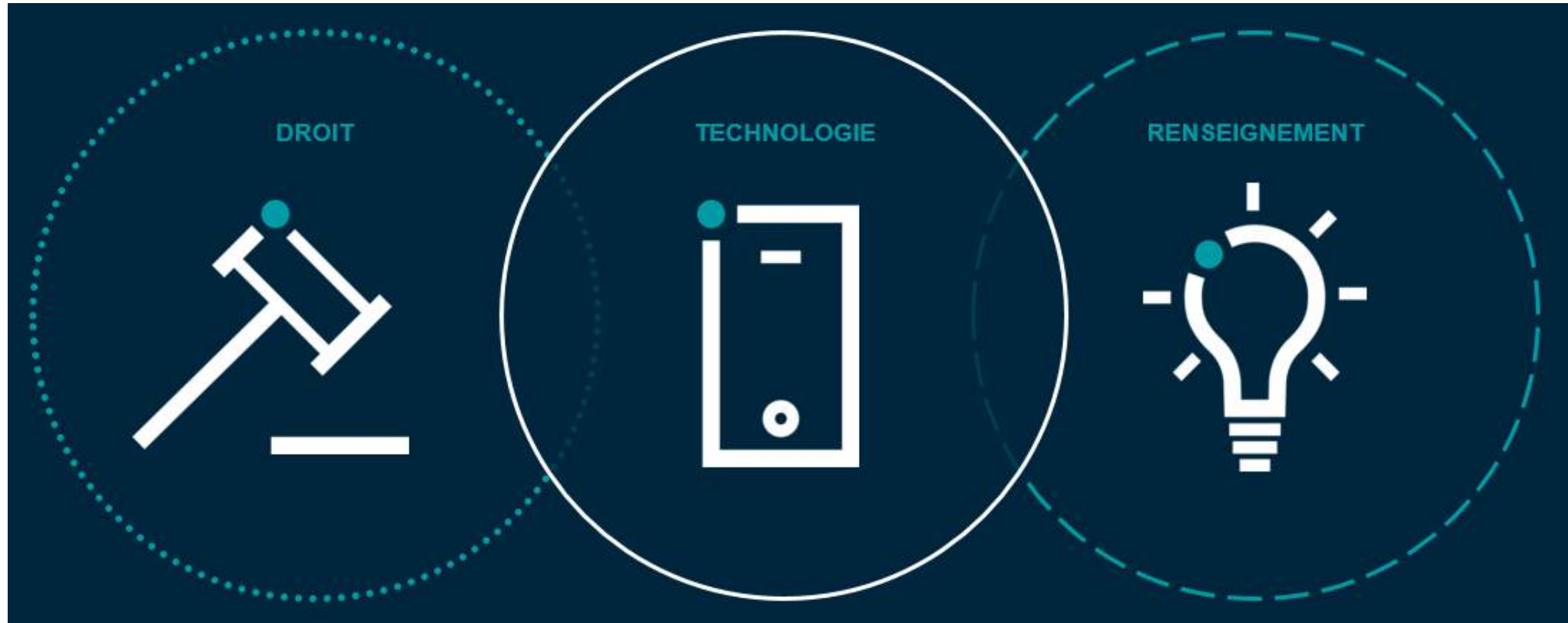
Using automation and intelligence to protect your brand online



### 3. AGIR

---

Focus sur **INCOPRO** un mélange de



### 3. AGIR

Nos algorithmes comprennent les données...



...tirent les conclusions qui s'imposent et dévoilent l'ensemble du réseau

Avoir une vision d'ensemble nous permet d'identifier les plus grandes menaces



L'ensemble du réseau est ensuite supprimé

# 3. AGIR

---

## Tenter une résolution amiable du litige

OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure en français et en anglais pour des hypothèses de contrefaçon de droit d'auteur et de droit des marques

## Agir avant l'atteinte

- **Obtenir des mesures provisoires** en agissant en référé sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du CPI (« référé-contrefaçon »)



# 3. AGIR

---

## Technique « Follow the Money »

- Technique en cours de développement consistant à traquer les flux financiers pour mettre en place des mesures répressives financières (saisies, blocages de comptes...) – institutions fiscales, judiciaires, douanes,...

## Procédures administratives devant les Offices

- **Étape 1 : Envoyer une lettre de mise en demeure** afin de signaler les droits antérieurs, le risque de confusion et de tenter de parvenir à un accord amiable ;
- **Étape 2 : Engager une procédure administrative**
  - Exemple de la procédure d'opposition en droit français

# 3. AGIR

---

## Procédures judiciaires devant les tribunaux civils et pénaux

- Quelles voies d'actions possibles ?
- Qui peut agir ?
- Quelles sanctions possibles ?
- Quels délais pour agir ?
  - FOCUS - La procédure de blocage de sites internet



## Mettre en cause la responsabilité de nouveaux acteurs

- Les moteurs de recherche et les plateformes :  
<https://www.incoproip.com/reports/how-and-why-search-engines-must-take-responsibility-for-tackling-counterfeiters/>

### 3. AGIR

**POUR ACTION**

ACTION	QUAND	ACTEUR	MOYEN
S'aménager des preuves	Lorsque des contrefaçons sont identifiées	Juriste Avocat ou Conseil Huissier de justice <u>Legals Techs (exemple INCOPRO)</u>	Constat d'huissier (physique ou sur internet) Saisie-contrefaçon Nouvelles technologies pour cartographier les contrefaçons en ligne
Tenter une résolution amiable du litige	Lorsque des contrefaçons sont identifiées	Juriste Avocat ou Conseil	Lettre de mise en demeure
Agir avant la mise en circulation/atteinte	Suspicion de contrefaçon	Avocat	Action en référé
Procédures administratives devant les Offices	Lorsqu'un dépôt identique est repéré ou un dépôt similaire pouvant entraîner un risque de confusion	Juriste Avocat ou Conseil	Lettre de mise en demeure Procédure d'opposition
Procédures judiciaires devant les tribunaux civils et pénaux	Lorsque des contrefaçons sont identifiées	Avocat	Procédure pénale ou procédure civile Procédure de blocage de sites internet
Mettre en cause la responsabilité de nouveaux acteurs	Sites diffusants de produits contrefaisants ou référencement de sites proposant des produits contrefaisants ➤ Ayant un rôle actif	Avocat	Action en justice

## 4. S'INFORMER

---

- **Accords de coopérations volontaires entre différents acteurs économiques ;**
- **Signature de nouveaux Accords / Chartes, pour exemple :**
  - Charte sur le commerce électronique du 26 mars 2019 : [https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions\\_services/politique-et-enjeux/competitivite/politique-industrielle/Dossier-de-presse-charte-acteurs-e-commerce.pdf](https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/politique-industrielle/Dossier-de-presse-charte-acteurs-e-commerce.pdf)
  - Le Règlement sur les plateformes d'entreprises (P2B) 20 juin 2019 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1150>
- **FOCUS** – Le Projet Zéro d'Amazon : <https://brandservices.amazon.fr/projectzero>



# SE PROTÉGER ET LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON : 4 ÉTAPES CLÉS !



PROTEGER – OPTIMISER VOS DPI			
Auditer le portefeuille existant et les documents détenus / Analyser et comprendre la stratégie établie	Compléter si nécessaire les dépôts	Auditer la base contractuelle	Se constituer des dossiers de preuves d'usage
Rendre ses DPI/Produits facilement identifiables		Mettre en place des campagnes de sensibilisation	



SURVEILLER		
Les dépôts effectués auprès des différents Offices	Collaborer avec les Douanes	Surveillance du marché ( <i>LegalsTechs</i> )



AGIR			
S'aménager des preuves	Tenter une résolution amiable du litige. Obtenir des informations sur la chaîne d'acteurs	Agir avant la mise en circulation	« <i>Follow the money</i> »
Procédures administratives devant les offices	Procédures judiciaire devant les tribunaux civils et pénaux	Responsabilisation de nouveaux acteurs	



SE TENIR INFORMÉ
------------------

OUTIL N°6 : Pour aller plus loin... Rapports officiels récents

**Merci de votre  
attention**

**Nous contacter :**

**Anne-Marie Pecoraro**  
**[apecoraro@aturquoise.com](mailto:apecoraro@aturquoise.com)**

*Vendredi 5 juin 2020*



**Société d'avocats – Attorneys at law**

65 avenue Marceau

Bvd Saint Michel,11

75116 Paris – France

1040 Brussels - BELGIUM

Tel : +33 (0)1 53 76 81 70

Portable : +33 (0)6 14 09 71 71

[www.aturquoise.com](http://www.aturquoise.com)



**Des outils pour aller plus loin...**

**...mais n'oubliez jamais que ce ne sont que  
des outils et que rien ne vaut l'assistance  
d'un bon conseil en propriété intellectuelle !**

# OUTIL N°1 : Carnet d'adresses / Textes de lois

---

- **Les Offices de propriété intellectuelle (les Offices nationaux autres que l'INPI ne sont pas indiqués ici) :**

<https://www.inpi.fr/fr>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/home>

<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

- **Textes utiles :**

<https://www.legifrance.gouv.fr/>

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

(Code de la propriété intellectuelle)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570>

(Codes des Douanes)



# OUTIL N°1 : Carnet d'adresses / Textes de lois

---

- **Les sites gouvernementaux, le CNAC :**

<http://www.cnac-contrefacon.fr/>

<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf>

<https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/boite-a-outils-des-pme>

<https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/sensibilisation-a-la-lutte-contre-la-contrefacon>

- **Les services du ministère de la justice :**

<http://www.justice.gouv.fr/>

- **La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) :**

<https://www.douane.gouv.fr/>

# OUTIL N°1 : Carnet d'adresses / Textes de lois

---

- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) :  
<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf>
- AFNIC (noms de domaine) :  
<https://www.afnic.fr/>

# OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants

---

- Offices de propriété intellectuelle (EUIPO, WIPO, INPI, Offices nationaux) ;
- Organisations telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), Interpol ou OCDE ;
- Agences qui mènent des actions de coopération avec les Etats pour démanteler les filières criminelles : Europol, Eurojust, Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) ;
- Organisations internationales (REACT, Alibaba Anticounterfeiting Alliance etc.).
- Ministère de l'économie et des finances, Direction générale des entreprises (DGE) ;
- Services du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau (DACCS) et direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) ;
- Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ;
- Police nationale et la gendarmerie nationale ;

# OUTIL N°2 : Liste des principaux intervenants

---

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- HADOPI ;
- Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ;
- AFNIC ;
- Organisations nationales telles que l'UNIFAB etc.
- Associations et fédérations (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Le Centre national du cinéma (CNC) etc.

# OUTIL N°3 : Surveillance douanière - Modèle type de formulaire et liens

- Formulaire de dépôt d'une demande d'intervention (Règlement (UE) No. 608/2013)

<https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%27INTERVENTION/demande%20d%27intervention%20fond%C3%A9e%20sur%20le%20R608%202013.pdf>

- Formulaire de dépôt d'une demande d'intervention (fondée sur le CPI)

<https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DEMARCHES/DEMANDE%20D%27INTERVENTION/demande-d-intervention-fondee-sur-le-cpi.pdf>

DIRECTION GENERALE DES  
DOUANES ET DROITS INDIRECTS

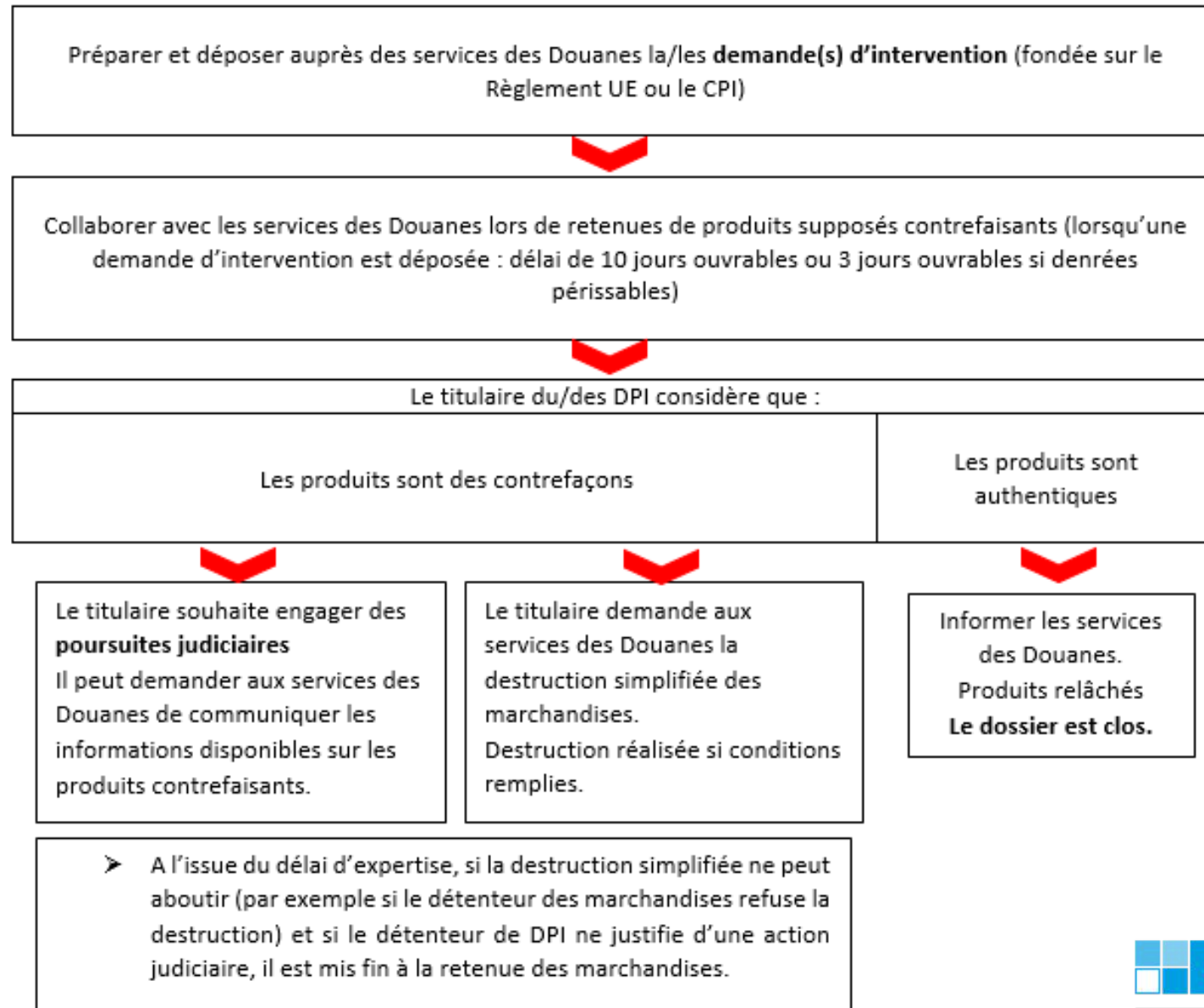


Bureau E1 – Politique commerciale et tarifaire  
Section propriété intellectuelle et contrefaçon  
11, rue des deux Communes  
93558 Montreuil cedex  
Mail : [contrefac@douane.finances.gouv.fr](mailto:contrefac@douane.finances.gouv.fr)

DEMANDE D'INTERVENTION FONDEE SUR LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE APPLICATION FOR ACTION BASED ON THE FRENCH INTELLECTUAL PROPERTY CODE	
Je, soussigné <i>I, the undersigned,<sup>(1)</sup></i>	
agissant en tant que <sup>(2)</sup> <i>acting in my capacity as</i>	<input type="checkbox"/> titulaire de droit/ <i>right holder</i> <input type="checkbox"/> bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de : <i>beneficiary of an exclusive right to use from :</i> <input type="checkbox"/> représentant de : <sup>(3)</sup> <i>representative of :</i>
Demeurant à <i>residing at</i>	
Type de droit pour lequel la demande est déposée <i>Type of right for which the application is filed</i>	<input type="checkbox"/> Brevet/ <i>patent</i> <input type="checkbox"/> Modèle d'utilité/ <i>utility model</i> <input type="checkbox"/> Marque/ <i>trademark</i> <input type="checkbox"/> Dessin et modèle/ <i>design or model</i> <input type="checkbox"/> Droit d'auteur ou droit voisin/ <i>copyright or neighbouring right</i> <input type="checkbox"/> Indication géographique/ <i>geographical indication</i> <input type="checkbox"/> Certificat complémentaire de protection <i>supplementary protection certificate</i> <input type="checkbox"/> Topographie de produit semi-conducteur <i>topography of semiconductor product</i> <input type="checkbox"/> Certificat d'obtention végétale/ <i>plant variety right</i>
sollicite de la Direction générale des douanes et droits indirects l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle <sup>(4)</sup> pour les droits de propriété intellectuelle repris dans mon dossier <sup>(5)</sup> / <i>call on the French customs administration, the implementation of the provisions of the French intellectual property code<sup>(4)</sup> for the intellectual property rights included in my request<sup>(5)</sup>.</i>	
<input type="checkbox"/> Je sollicite l'application des règles de propriété intellectuelle applicables en Polynésie française, sur la base des droits dont je dispose sur ce territoire <sup>(6)</sup> / <i>I request the application of the rules of intellectual property which are applicable in French Polynesia, on the basis on the intellectual property rights I have on this territory<sup>(6)</sup>.</i>	
Par ailleurs, je m'engage à / <i>In addition, I undertake to :</i>	
– Signaler à la section propriété intellectuelle du bureau E1 de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement dans les éléments ayant motivé ma demande et en particulier, la perte de mon droit / <i>Report any change in the factors behind my request and in particular the loss of any right to the intellectual property section to the E1 office of the General Directorate of Customs and Excise.</i> – Communiquer dans les meilleurs délais à ce même bureau, les décisions de l'autorité judiciaire statuant sur la contrefaçon, ainsi que toute autre décision relative au règlement de l'affaire / <i>Make this office aware within the shortest possible time, of the decisions of the judicial authority making the ruling on the infringement, as well as any other decision relevant to the outcome of this matter.</i>	
Fait à / <i>Done at</i>	le (JJ/MM/AAAA) / <i>le (JJ/MM/AAAA)</i>
Nom et signature / <i>Name and signature</i>	

<sup>(1)</sup> Pour les personnes physiques : nom, prénom / *For physical persons: surname, first name.*  
<sup>(2)</sup> Pour les sociétés : raison sociale, adresse du siège social / *For companies: corporate address, address of headquarters.*  
<sup>(3)</sup> Cocher la ou les cases correspondantes / *select the appropriate box or boxes.*  
<sup>(4)</sup> Nom ou raison sociale du titulaire de droit ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, assorti de la preuve de la représentation / *Name or trading name of the right holder or the beneficiary of an exclusive right to use, with the proof of the mandate.*  
<sup>(5)</sup> Art L.335-10 pour les droits d'auteur et droits voisins (*for copyright or neighbouring right*), articles L.521-14 à L.521-19 pour les dessins et modèles (*for design or model*), art L.614-32 à L.614-39 pour les brevets et les modèles d'utilité (*for patent and utility model*), art L.622-8 pour les topographies de produits semi-conducteurs (*for topography of semiconductor product*), art L.623-36 à L.623-44 pour les certificats d'obtention végétale (*for plant variety right*), art L.716-8 à L.716-8-5 pour les marques (*for trademark*) et art L.722-9 à L.722-17 pour les indications géographiques (*for geographical indication*).  
<sup>(6)</sup> Si une demande a été introduite sur le fondement du règlement n° 608/2013, les droits mentionnés en case 11 sont repris pour la présente demande fondée sur le CPI. Dans le cas contraire, une liste des droits concernés doit être jointe / *If an application based on the regulation n° 608/2013 has already been submitted, the IPR mentioned in box 11 are retrieved in the present application based on the French intellectual property code. If not, IPR concerned must be enclosed.*  
<sup>(7)</sup> Pour les droits déposés auprès de l'INPI à compter du 01/01/2014, les justificatifs de validité en Polynésie doivent impérativement être joints / *For IPR registered in the National Industrial Property Institute (INPI) from the 2014-01-01, proof of validity in Polynesia must be attached.*

# OUTIL N°4 : Les différentes étapes de la collaboration avec les douanes



# OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (FR – droit des marques)

## MODÈLE 1 – Lettre de mise en demeure adaptée au droit des marques (exemple d'une situation d'une reproduction identique ou similaire d'une marque)

A titre préliminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu'une lettre de mise en demeure doit être adaptée à chaque situation. Ainsi, le modèle proposé ci-dessous constitue **uniquement une trame à titre indicatif (et non une consultation légale) qu'il convient de personnaliser selon la situation d'espèce**. Notre cabinet reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide dans la rédaction d'une telle lettre.

[En tête de l'expéditeur :

Nom de la société ou nom de la personne physique

Adresse]

[En-tête du destinataire :

Nom de la société ou nom de la personne physique

Adresse]

CC : Affiner liste des destinataires impliqués

[Lieu], le [date]

[Indiquer le mode d'envoi : par email et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception

[No. de l'AR]]

Objet : Mise en demeure

Madame, Monsieur,

La société [nom de la société] (à adapter si personne physique par exemple) est titulaire de la marque suivante :

- La marque [verbale/semi-figurative/figurative] [française/de l'Union européenne/autre] « [marque] » No. [+++] déposée le [+++] pour désigner des produits et/ou services en classes [+++].
- (Si plusieurs marques, les indiquer selon le modèle ci-dessus, ou liste en annexe).

Le [date], nous avons constaté sur le [site internet et lien] / sur les comptes de réseaux sociaux [nom du réseau social et lien] / dans le magasin [indiquer le nom et adresse] l'utilisation/la commercialisation de produits reproduisant notre marque, sans notre autorisation.

[Captures écran des produits relevés sur le site internet / les réseaux sociaux ou photos des produits relevés dans le magasin à insérer ici ou en annexe]

[En cas de reproduction à l'identique de la marque]. En l'espèce, il s'agit d'une reproduction à l'identique de la marque précitée pour des produits ou services identiques ou similaires [indiqués les produits ou services ici], sans le consentement du titulaire de la marque.

[En cas de reproduction similaire de la marque]. En l'espèce, le signe utilisé montre de fortes ressemblances avec la marque précitée [développer les ressemblances ici]. Il résulte de ces éléments qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En vertu des articles L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 et suivants du Code civil, toute utilisation ou reproduction de la marque précitée appartenant à la société [nom de la société] pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux de celle-ci est susceptible d'engager votre responsabilité sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, si ces actes sont faits sans le consentement du titulaire de la marque ou de ses ayants droits ou ayants cause.

Ainsi, dans une démarche amiable, nous vous invitons à nous contacter pour discuter de cette question et d'ores et déjà de (Détaillez ici vos différentes demandes, exemples ci-dessous) :

- Cesser sans délais toute utilisation de la marque précitée ;
- Cesser sans délais toute commercialisation de produits portant la marque précitée ;
- Détruire tous les stocks de produits portant la marque précitée, et justifier de la destruction ;
- Supprimer de vos sites Internet et réseaux sociaux toute communication et images de produits reproduisant la marque précitée et de cesser leur commercialisation ;
- Vous engager par écrit à ne pas utiliser la marque précitée ou tout signe similaire, en particulier pour désigner des services identiques ou similaires à l'avenir ;
- Communiquer les informations permettant de savoir comment et par qui vous avez obtenus ces produits ainsi que la localisation de tous les produits existants / de l'entreposage des stocks afin de les détruire ;
- [détailler] demande de comptes, territoires, détails de la diffusion, de la fabrication ...].

A toutes fins utiles, vous devez considérer la présente lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts, et autres conséquences que la loi et les Tribunaux, attachent aux mises en demeure.

A défaut de réponse de votre part dans un délai de [indiquer nombre de jours] jours, nous considérerons que vous ne souhaitez pas résoudre amiablement ce différend et envisagerons toutes suites que nous estimerons nécessaires.

Nous faisons naturellement toutes réserves de nos droits et attendons confirmation de la bonne réception de la présente.

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,

[Nom de l'expéditeur du courrier]

[Signature]

# OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (FR – droit d’auteurs)

## MODÈLE 2 – Lettre de mise en demeure adaptée au droit d’auteur (exemple d’une situation d’une reproduction d’une œuvre)

A titre préliminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu’une lettre de mise en demeure doit être adaptée à chaque situation. Ainsi, le modèle proposé ci-dessous constitue uniquement une trame à titre indicatif (et non une consultation légale), qu’il convient de personnaliser selon la situation d’espèce. Notre cabinet reste à votre disposition si vous avez besoin d’aide dans la rédaction d’une telle lettre.

[En tête de l’expéditeur :

Nom de la société ou nom de la personne physique  
Adresse]

[En-tête du destinataire :

Nom de la société ou nom de la personne physique  
Adresse]

CC : Affiner liste des destinataires impliqués

[Lieu], le [date]

[Indiquer le mode d’envoi : par email et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception  
(No. de l’AR)]

**Objet : Mise en demeure**

Madame, Monsieur,

La société [nom de la société] (à adapter si personne physique par exemple) est titulaire des droits exclusifs de propriété intellectuelle portant sur l’œuvre reproduite et détaillée ci-dessous. |

L’œuvre [Indiquer ici l’auteur, les ayants droit, la date de création, une courte description de l’œuvre et indiquer l’exploitation de celle-ci ou des exemples de sa diffusion].

[Capture d’écran de l’œuvre précitée à insérer ici ou en annexe].

L’œuvre précitée est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.

Le [date], nous avons constaté sur le site internet et lien / sur les comptes de réseaux sociaux [nom du réseau social et lien] / dans le magasin [indiquer le nom et adresse] la reproduction / la commercialisation de produits [à détailler] dont les ressemblances avec les œuvres précitées sont frappantes et ne peuvent être ignorées.

[Captures écran des produits relevés sur le site internet / les réseaux sociaux ou photos des produits relevés dans le magasin à insérer ici ou en annexe]

En effet, [développer ici les ressemblances constatées entre les produits relevés et l’œuvre, en principe tableau de comparaison des ressemblances].

Comme vous le savez, en application du droit d’auteur, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Ainsi, dans une démarche amiable, nous vous invitons à nous contacter pour discuter de cette question et d’ores et déjà de [Détaillez ici vos différentes demandes, exemples ci-dessous] :

- Cesser sans délais toute utilisation de nos propriétés intellectuelles sans autorisation ;
- Cesser sans délais toute commercialisation de produits impliquant nos propriétés intellectuelles sans autorisation ;
- Détruire tous les stocks de produits contrefaisants, et justifier de la destruction ;
- Supprimer de vos sites Internet et réseaux sociaux toute communication et images de produits contrefaisants et de cesser leur commercialisation ;
- Vous engager par écrit à vous abstenir de toute activité en violation de nos droits à l’avenir ;
- Communiquer les informations permettant de savoir comment et par qui vous avez obtenus ces produits ainsi que la localisation de tous les produits existants / de l’entreposage des stocks afin de les détruire ;
- [détailler] demande de comptes, territoires, détails de la diffusion, de la fabrication ...].

A toutes fins utiles, vous devez considérer la présente lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts, et autres conséquences que la loi et les Tribunaux, attachent aux mises en demeure.

A défaut de réponse de votre part dans un délai de [indiquer nombre de jours] jours ouvrables à compter de la présentation de ce courrier par voie électronique et/ou postale nous considérerons que vous ne souhaitez pas résoudre amiablement ce différend et envisagerons toutes suites que nous estimerons nécessaires.

Nous faisons naturellement toutes réserves de nos droits et attendons confirmation de la bonne réception de la présente.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,

[Nom de l’expéditeur du courrier]

[Signature]



# OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (ENG – droit des marques)

## TEMPLATE 1 – Cease and desist letter - for trademark (example of a trademark's identical or similar reproduction)

*As a preliminary matter, we draw your attention to the fact that a cease and desist letter must be adapted to each situation. Thus, the template proposed below is **only a framework for guidance (and not a legal consultation) that should be personalized according to each specific situation.** Our firm remains at your disposal if you need any help in drafting such a letter.*

[Sender's letterhead:

Company's name or individual's name  
Address]

[Recipient's letterhead:

Company's name or individual's name  
Address]

CC: Refine list of recipients involved

[Location, date]

[Indicate sending method: by email and/or by registered letter with acknowledgement of receipt  
[AR No.]]

**Subject: Cease and desist letter**

Madam, Sir,

The company [company name] (to be adapted e.g. if it is an individual) is the owner of the following trademark:

- The [French/European Union/other] [word/semi-figurative/figurative] trademark "[trademark name]" No. [+++] registered/filed on [date] for products and/or services of the following classes [+++].
- (If more than one trademark, list them below or in the appendix, according to the above model)

On [date], we have noticed on [website name and link] / on [social network name and link] / in the store [name and address] the use of products reproducing our trademark, without our permission.

[Screenshots of the products found on the website / social networks or photos of the products found in the store to be inserted here or in the appendix]

[In case of an identical reproduction of the trademark]. In the present case, the use is an identical reproduction of the abovementioned trademark for identical or similar goods or services [specify the products or services here], without the trademark owner's consent.

[In case of a similar reproduction of the trademark]. In the present case, the sign used bears strong similarities to the abovementioned trademark [develop similarities here]. These elements are very likely to cause a risk of confusion in the mind of the consumer.

According to articles L. 713-2 of the French Intellectual Property Code and 1240 and seq. of the French Civil Code, any use or reproduction of the abovementioned trademark belonging to the company [company name] to designate goods and/or services identical or similar to those designated by the abovementioned trademark is likely to engage your liability on the basis of counterfeiting and unfair competition, if these acts are carried out without the consent of the owner of the trademark or its successors in title or assigns.

Thus, we amicably invite you to discuss with us a way to resolve this matter. We also ask you to (specify here your various requests, see examples below):

- Immediately cease all use of the abovementioned trademark;
- Immediately cease all marketing of products bearing the abovementioned trade mark;
- Destroy all stocks of products bearing the abovementioned mark, and justify the destruction;
- Delete from your websites and social media accounts any communication and product images reproducing the abovementioned trademark and cease marketing them;
- Commit yourself in writing not to use the abovementioned trademark or any similar sign in the future, in particular to designate identical or similar goods or services;
- Share information on how and by whom you obtained these products as well as the location of all existing products/stocks in order to destroy them;
- [Specify any further request for accounts, territories, distribution, manufacturing details...].

For all intents and purposes, you should consider the present letter as a formal notice giving rise to all delays, interest, and other consequences that the law and the Courts attach to formal notices.

Without any response from you within [indicate number of days] days, we will consider that you do not wish to resolve this dispute amicably and we will engage in any further action we deem necessary.

We naturally reserve all our rights and await confirmation of the receipt of this letter.

We look forward to hearing from you,

Best regards,

[Sender's name]

[Signature]

# OUTIL N°5 : Modèles de lettres de mise en demeure (ENG – droit d’auteurs)

## TEMPLATE 2 – Cease and desist letter - Copyright Law (example of an artwork reproduction)

*As a preliminary matter, we draw your attention to the fact that a cease and desist letter must be adapted to each situation. Thus, the template proposed below is **only a framework for guidance (and not a legal consultation) that should be personalized according to each specific situation.** Our firm remains at your disposal if you need any help in drafting such a letter.*

### [Sender's letterhead:

Company's name or individual's name  
Address]

### [Recipient's letterhead:

Company's name or individual's name  
Address]

CC: *Refine list of recipients involved*

[Location, date]

[Indicate sending method: by email and/or by registered letter with acknowledgement of receipt  
[AR No.]]

|  
**Subject: Cease and desist letter**

Madam, Sir,

The company [company name] (to be adapted e.g. if it is an individual) is the owner of exclusive intellectual property rights on the work reproduced and detailed below:

The work [Indicate here the author, the right holders, the date of creation, a short description of the work and indicate the exploitation of the work or examples of its dissemination].

*[Screenshots of the abovementioned work to be inserted here or in the appendix].*

The abovementioned work is an intellectual work protected by copyright.

On [date], we have noticed on [website and link] / on [social network name and link] / in the store [indicate name and address] the use of products [to be detailed here] whose similarities with our abovementioned copyrighted work are striking and cannot be ignored.

*[Screenshots of the products found on the website / social networks or photos of the products found in the store to be inserted here or in the appendix].*

In the present case, [develop similarities between the copyright protected artwork and the products here, usually via a comparative table].

As you may know, under Copyright Law, any representation or reproduction in whole or in part made without the consent of the author or his successors in title or assigns of a copyright protected work is unlawful.

Thus, we amicably invite you to discuss with us a way to resolve this matter. We also ask you to (specify here your various requests, see examples below):

- Immediately cease all use of our exclusive intellectual property rights;
- Immediately cease all marketing of products involving our intellectual property rights;
- Destroy all stocks of counterfeit goods, and justify the destruction;
- Delete from your websites and social media accounts any communication and images of counterfeit goods and cease marketing them;
- Commit yourself in writing to refrain from any activity violating our rights in the future;
- Share information on how and by whom you obtained the counterfeit goods as well as the location of all existing products/stocks in order to destroy them;
- [Specify any further request for accounts, territories, distribution, manufacturing details...].

For all intents and purposes, you should consider the present letter as a formal notice giving rise to all delays, interest, and other consequences that the law and the Courts attach to formal notices.

Without any response from you within [indicate number of days] days, we will consider that you do not wish to resolve this dispute amicably and we will engage in any further action we deem necessary.

We naturally reserve all our rights and await confirmation of the receipt of this letter.

We look forward to hearing from you,

Best regards,

[Sender's name]

[Signature]

# OUTIL N°6 : Pour aller plus loin... Rapports officiels récents

---

Cour des comptes – La lutte contre les contrefaçons, Une organisation et des outils pour mieux protéger les consommateurs et les droits de propriété industrielle février 2020

[https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-contrefacons\\_0.pdf](https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200303-lutte-contre-les-contrefacons_0.pdf)

EUIPO – Status report on IPR infringement 2019

[https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/reports/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement/2019\\_Status\\_Report\\_on\\_IPR\\_infringement\\_en.pdf](https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf)

**MISER SUR  
LE MAUVAIS CHEVAL  
PEUT VOUS CÔTER CHER**



**N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAÇON !  
EN FRANCE LA LOI PRÉVOIT JUSQU'À  
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT**



**FAUSSE CARTIER  
VRAI CASIER**



**N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAÇON !  
EN FRANCE LA LOI PRÉVOIT JUSQU'À  
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT**



**LA CONTREFAÇON  
VOUS METTRA DANS  
DE BEAUX DRAPS !**



**N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAÇON !  
EN FRANCE LA LOI PRÉVOIT JUSQU'À  
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT**



**PAS DE FAUX  
POUR UNE VRAIE LADY**



**N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAÇON !  
EN FRANCE LA LOI PRÉVOIT JUSQU'À  
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT**

