

Question Q230

Groupe National: Groupe français

Titre **Contrefaçon de marque en cas de transit des marchandises**

Contributeurs: Olivier BUSTIN, Christophe CHAPOULLIE, Gala GRANIERDEFERRE, Charles de HAAS, Charles-Antoine JOLY, Tania KERN, Olivia KLIMIS, Aurélia MARIE, Catherine MATEU, José MONTEIRO (Président), Axel MUNIER, Vincent RUZEK, Isabelle UZIEL, Gaston VEDEL, Marie WORMSER, Stéphanie ZELLER.

Rapporteur Catherine MATEU

Date: 05 avril 2012

Questions

I. Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelles

Le terme "en-transit"

1) Votre droit national envisage-t-il la notion de « en transit » (peu importe la terminologie exactement employée) ?

1.1 En droit français des marques, seul l'article L. 716-8 in fine du Code de la propriété intellectuelle envisage expressément l'hypothèse de marchandises communautaires placées sous le régime du transit lorsqu'elles se trouvent sur le territoire douanier français.

Aucune définition du transit n'y est toutefois mentionnée.

Le terme « transit » et l'expression « en transit » ne sont par ailleurs pas employés (et donc a fortiori pas définis) dans le règlement 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes.

1.2 En revanche, ce terme est défini en droit douanier.

- L'article 125, alinéa 1^{er}, du Code des douanes français énonce que :

« le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier ».

- Quant au Code des douanes communautaire (Règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 [Journal officiel L 302 du 19.10.1992] modifié), il envisage le « transit interne » et le « transit externe », sans donner de définition générale du « transit ».
 - Le transit interne est défini à l'article 163 de ce Code comme permettant :
« Aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 [du même article], la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier ».
 - Le transit externe est défini à l'article 91 § 1 de ce Code comme permettant :
« La circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
 - a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
 - b) de marchandises communautaires qui font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles sont accomplies les formalités douanières d'exportation correspondantes ».

L'on retrouve des définitions très proches dans Code des douanes communautaire modernisé, résultant du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) [Journal officiel L 145 du 04.06.2008] qui est sujet à l'adoption (actuellement en cours) de mesures d'application par la Commission européenne. L'entrée en vigueur de l'intégralité du Code modernisé doit intervenir au plus tard le 24 juin 2013.

Selon l'Article 145 du Code des douanes communautaires modernisé, le transit interne est défini comme permettant « aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 [du même article], la circulation de marchandises communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d'un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier ».

De même, selon l'article 144 du Code des douanes communautaires modernisé, le transit externe est défini comme permettant « la circulation de marchandises non communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:

- a) aux droits à l'importation;
- b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur;
- c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire ».

Ces définitions émanant du Code des douanes communautaire, ces régimes de transit sont dits de «transit communautaire interne» et de «transit communautaire externe» par opposition aux régimes de «transit commun interne» et de «transit commun externe» résultant de la Convention d'Interlaken du 20 mai 1987 applicable aux échanges entre les États membres de l'EU et de l'AELE (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse). Les procédures de transit commun sont toutefois identiques aux procédures de transit communautaire (utilisation des documents T1 et T2).

Par ailleurs, il n'est pas inintéressant de se référer aux définitions données par le lexique des termes douaniers mis en ligne sur le site de l'Administration des douanes, bien que ces dernières n'aient qu'une valeur purement indicative et non juridique.

Ce lexique comprend notamment les définitions suivantes :

➤ **Transit:**

« Régime douanier qui permet de transporter des marchandises sous douane et de bénéficier pendant la durée de leur acheminement, de la suspension des droits, taxes et autres mesures fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. »

➤ **Transit commun interne :**

« Procédure de transit qui permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier communautaire, avec emprunt du territoire d'un **pays tiers** (voir le mot), de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier (les marchandises conservant à destination leur statut de marchandises communautaires). »

➤ **Transit commun externe :**

« Procédure de transit qui permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier communautaire de marchandises non communautaires en suspension des droits et formalités du commerce extérieur ou de marchandises communautaires qui font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles ont été accomplies les formalités douanières d'exportation (ex. : produits agricoles bénéficiant d'avantages à l'exportation). »

➤ **Transit communautaire interne :**

« Procédure de transit qui permet l'expédition de marchandises communautaires d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union européenne en passant par le territoire d'un pays tiers (voir le mot), sans perdre leur statut communautaire. Elle peut être également employée dans certains échanges avec des États membres récents pour lesquels subsistent des formalités. »

➤ **T2**

« Le régime de transit communautaire interne (T2) s'applique aux marchandises communautaires qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE (voir le mot) en application de la convention relative à un régime de transit commun. »

➤ **T2F**

Document utilisé pour le transit communautaire interne : circulation de marchandises CE (voir le mot) entre les états membres (France métropolitaine incluse) et une partie du territoire douanier CE à statut fiscal particulier (ex : DOM). Le régime de transit communautaire interne s'applique à la circulation de marchandises communautaires qui sont expédiées en provenance, vers ou entre

des zones défiscalisées (voir le mot) du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, on parle de régime de transit communautaire interne T2F.



Transit communautaire externe

« Régime de transit qui permet la circulation de marchandises non communautaires ou assimilées sur le territoire de l'Union européenne entre un bureau de départ et un bureau de destination, en suspension des droits et formalités du commerce extérieur. Ainsi, les marchandises peuvent être acheminées sur un bureau intérieur pour y être dédouanées ou bien être réexportées après avoir traversé le territoire douanier. Il nécessite la mise en place d'une garantie. »



T1

« Le régime de transit communautaire externe (T1) s'applique principalement à la circulation de marchandises non communautaires. Il suspend les droits et autres taxes applicables jusqu'à ce que les marchandises parviennent à leur destination dans la Communauté. »



Transit international routier (TIR)

Procédure de transit mise en place par une convention signée à Genève et qui permet à un ensemble routier scellé, transportant des marchandises suivant un itinéraire déterminé et dans certains délais, d'effectuer un transport empruntant le territoire de plusieurs États signataires sans vérification systématique de son chargement aux passages de frontière, et en suspension de droits et taxes nationales des pays traversés sous couvert d'un carnet cautionné visé par les autorités douanières



Transit simplifié par fer

Transit substituant au document de transit, un document de transport (LVI : lettre de voiture internationale) souscrit par l'expéditeur. Les formalités douanières se trouvant allégées, la compagnie de chemin de fer accepte de se rendre principal obligé pour toutes les opérations effectuées sous couvert d'une lettre de voiture internationale.

1.3 Il ressort de l'ensemble de ces définitions qu'elles couvrent des régimes douaniers très spécifiques, parfois quasi identiques, mais qui relèvent de textes différents.

Or, lorsque les expressions « en transit » ou « transit » sont utilisées dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement en droit des marques, elles ne semblent pas toujours se limiter aux régimes douaniers spécifiques abordés ci-dessus, pour couvrir un spectre plus large de situations.

Afin de couvrir l'ensemble des situations évoquées dans le présent rapport, le groupe de travail propose la définition suivante du terme transit:

« Situation de marchandises de provenance étrangère physiquement présentes sur le territoire national, mais déclarées non destinées à être mises sur le marché dudit territoire national ».

Dans une perspective didactique, le Groupe de travail utilisera les termes et définitions suivantes, dans leur sens commun, tout au long du rapport :

« **Transit intracommunautaire** » pour désigner la situation des marchandises qui circulent dans l'Union européenne en passant par la France.

« **Transit à l'exportation** » pour désigner la situation des marchandises communautaires en provenance d'un État de l'union européenne passant par la France et destinées à un État tiers à l'Union européenne.

« **Transit à l'importation** » pour désigner la situation des marchandises en provenance d'un État tiers passant par la France et destinées à un autre État de l'Union européenne. Cette situation correspond notamment au statut douanier transit externe T1, lorsque le dédouanement (et consécutivement la mise en libre pratique) intervient dans l'État membre de destination.

« **Transit externe tiers-tiers** » pour désigner la situation de marchandises en provenance d'un État tiers à l'Union européenne transitant par la France et à destination d'un autre État tiers (cette situation ne correspond pas à un régime douanier).

2) En cas de réponse positive à la question 1, quel mot est employé dans votre pays pour décrire cette notion ?

Comme indiqué en réponse à la question 1, le Code des douanes français emploie expressément le terme de « transit ».

En outre, l'article 173, alinéa 1, sous d), du Code des douanes français fait référence au « transit communautaire externe » comme l'un des régimes susceptibles d'être appliqués à l'expiration du régime d'admission temporaire sous lequel des marchandises auraient été initialement introduites sur le territoire douanier français.

Le Code des douanes communautaire effectue comme indiqué en réponse à la question 1) une distinction entre le transit communautaire externe et le transit communautaire interne.

3) En cas de réponse positive à la question 1, votre pays fait-il une distinction entre « transit douanier », « transbordement » et « transit » ?

Aucune distinction n'est faite en droit français et en droit communautaire entre « transit douanier » et « transit ».

Concernant le « transbordement » de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ce terme figure à l'article L. 716-9, sous a), du Code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne le transbordement au même titre que les actes d'importation, d'exportation et de réexportation.

Toutefois, le contenu exact de la notion de « transbordement » évoquée à cet article est largement débattu.

Si l'on se réfère au droit douanier, le « transbordement » ne désigne pas un régime douanier.

Le lexique disponible sur le site de l'Administration des douanes ne donne pas de définition du transbordement. En revanche, le transbordement est défini par ailleurs sur ce même site comme :

« le passage d'un moyen de transport à un autre, directement ou par un séjour intermédiaire en magasin ou aire de dédouanement situé dans le périmètre d'un même bureau de douane, de marchandises qui n'ont été ni mises à la consommation, ni placées sous un régime douanier ».

Dans le domaine du transport maritime, il a été retenu comme définition officielle (Journal Officiel du 20 juin 2003) par la Commission de l'équipement et des transports que le transbordement est :

« l'action de transférer un chargement d'un navire à un autre, éventuellement avec mise à quai intermédiaire ».

En l'occurrence, il semble plus opportun de se référer à la définition du langage courant retenue sur le site Internet de l'Administration des douanes, à savoir l'opération consistant à charger des marchandises dans le cadre de leur transport d'un point à un autre.

Cette interprétation se trouve confortée par l'article 73, alinéa 2, du Code des douanes français, lequel évoque l'hypothèse du transbordement par opposition à celle du déchargement de marchandises.

Le terme de transbordement est apparu dans le droit des marques en 2004, suite à l'adoption de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (L n°2004-204 du 3 mars 2004).

La proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon présentée par M. le Sénateur Laurent Béteille et enregistrée à la présidence du Sénat le 17 mai 2011 envisageait d'introduire cette notion dans l'ensemble des matières du droit de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, dessins et modèles, brevet, certificats d'obtention végétale, indications géographiques).

Si l'on se réfère aux travaux législatifs, on trouve plusieurs définitions du terme transbordement.

Le rapport n° 420 (2006-2007) de M. le Sénateur Laurent Béteille fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 juillet 2007 définit ainsi la situation de transbordement :

« lorsque les marchandises acheminées sur des plateformes aéroportuaires ne sont pas destinées au marché français ou communautaire, mais sont stockées temporairement dans l'attente de leur réexpédition, par voie aérienne, vers leur destination finale extracommunautaire ».

On retrouve cette même définition dans le rapport d'information du groupe de travail sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon de la commission des lois n°296 en sa page 59. Ce document apporte également les précisions suivantes:

« on parle alors de « marchandises tiers-tiers » tels que des biens en provenance d'Asie et destinés au marché africain; dans cette hypothèse, les marchandises ne reçoivent pas de « régime douanier » mais se trouvent simplement sous « sujétion douanière ». Elles sont stockées pendant un délai de vingt jours maximum dans des zones sous contrôle des douanes dénommées magasins et aires de dédouanement temporaire (MADT). Avant la loi de 2007, les douanes étaient habilitées à contrôler ces marchandises, mais, en cas de découverte de contrefaçons, ne pouvaient que prononcer une contravention de troisième classe sur le fondement de l'article 412-8 du code des douanes (irrégularité quant à la nature des biens déclarés) et non un délit douanier passible, dans les conditions prévues aux articles L. 716-9 et 716-10 du CPI, respectivement de quatre et

trois ans d'emprisonnement et de 400.000 et 300.000 euros d'amende. La modification adoptée par le législateur en 2007 visait à faire de la contrefaçon de marques constatée lors de « transbordements » un délit douanier, et non une simple contravention de troisième classe, afin de sanctionner plus efficacement ce type d'atteinte à la propriété intellectuelle ;»

Enfin, la recommandation n°17 de ce rapport prévoit de : «Clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d'intervenir pour les produits en transbordement, c'est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe».

En conclusion, la notion de « transbordement » visée par l'article L. 716-9, a), du CPI a été introduite dans la loi sans jamais avoir été définie. L'intention du législateur français était de viser la situation souvent qualifiée en droit des marques de transit externe tiers tiers, situation qui ne correspond pas à un régime douanier.

4) Votre notion nationale de « en transit » inclut-elle par exemple les entrepôts douaniers, les entrepôts francs, les zones franches et d'autres procédures douanières sous lesquels les marchandises ne sont pas mises en libre pratique et sont conservées sous le contrôle des douanes ?

4.1 Le droit douanier définit différents régimes de transit. La définition générale du transit que donne le code des douanes français (voir 1.2) ne semble pas couvrir les entrepôts douaniers, les entrepôts francs et les zones franches.

En droit douanier, les expressions « entrepôt douanier » (Articles 153-154 du Code des douanes communautaire), « dépôt temporaire » (Articles 151-152 du Code des douanes communautaire), « perfectionnement actif » (Articles 168 s. du Code des douanes communautaire), « perfectionnement passif » (Articles 171 s. du Code des douanes communautaire), « régime d'admission temporaire », (Article 169 du Code des douanes français et Articles 162 s. du Code des douanes communautaire), ou encore « zone franche » (Article 286 du Code des douanes français et Articles 155 s. du Code des douanes communautaire), couvrent autant de régimes douaniers différents, obéissant à autant de définitions différentes.

4.2 En droit français des marques, la notion de « en transit » semble être davantage utilisée dans son sens commun pour indiquer qu'il s'agit de marchandises « de passage » sur le territoire, n'ayant pas nécessairement vocation à y être commercialisées.

Utilisée dans ce sens commun, la notion de « en transit » couvre des situations diverses dont certaines correspondent à des régimes douaniers.

Marchandises en transit – contrefaçon

Dans les questions suivantes de 5 à 12, « en transit » fait référence au mot employé dans votre pays.

5) Les marchandises en transit sont-elles considérées comme tombant sous la portée du droit exclusif du propriétaire de la marque d'empêcher les tiers d'importer des produits portant la marque ?

En règle générale, sous réserve des hypothèses envisagées aux questions 6 et 7 ci-dessous, les marchandises en transit ne sont pas considérées comme tombant sous la portée du droit exclusif du propriétaire de la marque.

6) En considérant les hypothèses suivantes, les marchandises en transit sont-elles considérées comme contrefaisantes dans le pays de transit

- i. **les marchandises sur lesquelles est apposée la marque sont envoyées du pays A (où la marque n'est pas enregistrée) vers le pays C (où la marque n'est pas enregistrée) via le pays B de transit (où la marque est enregistrée).**

Il faut considérer aujourd'hui que, sauf exception, les marchandises en transit ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans le pays de transit.

L'évolution de la jurisprudence sur cette question (décrite sous la question 12) s'est faite en deux temps. Elle a d'abord porté sur le transit intracommunautaire, et sur le transit à l'exportation.

Cette jurisprudence s'est ensuite étendue au transit à l'importation et au transit externe tiers.

1. Dans le cadre du transit intracommunautaire et du transit à l'exportation, il est aujourd'hui établi que les marchandises en transit ne peuvent faire l'objet d'aucune retenue douanière, à moins d'apporter la preuve, en cas de transit intracommunautaire, que la fabrication dans le pays d'origine et/ou la commercialisation des marchandises dans le pays membre de destination revêt un caractère illicite. En revanche, dans le cadre du transit interne, mais dont la destination finale est un pays tiers, le caractère légal ou illégal de la commercialisation des marchandises dans le pays de destination n'entre pas en considération.

L'article L.716-8 CPI, alinéa 6 (modifié par L.n°20 07-1544 du 29 oct. 2007) dispose désormais que :

« la retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne est destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1^{er} du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées » ;
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1^{er} du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne ».

2. Dans le cadre du transit à l'importation, les marchandises sous statut communautaire transit externe T1 ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans le pays du transit, à moins d'apporter la preuve d'un acte d'un tiers impliquant nécessairement la mise dans le commerce des marchandises dans le pays de transit. En vertu de la jurisprudence Montex, ni le pays de provenance, ni le caractère légal ou non de la fabrication des produits concernés ne sont susceptibles d'entrer en ligne de compte.

Toutefois, depuis l'arrêt Nokia et Philips de la CJUE (aff. C-446/09 & C-495/09), la preuve « d'une vente à un client dans l'Union ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou lorsqu'il ressort de documents ou d'une

correspondance concernent ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'union est envisagé » est jugé a priori suffisante pour établir l'atteinte aux droits.

- ii. **le titulaire de la marque dispose d'une marque valablement enregistrée uniquement dans le pays de destination (pays C).**

Tant en droit communautaire qu'en droit national, les retenues douanières ne peuvent être sollicitées que par une personne qui est soit titulaire d'une marque enregistrée, soit bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, ce qui présuppose l'existence d'un droit de marque enregistré dans le pays du transit.

Les dispositions applicables sont l'article L.716-8 du CPI et les articles 2 et 5 du règlement CE n°1383/2003.

- iii. **le titulaire de la marque dispose d'une marque valablement enregistrée uniquement dans le pays d'origine (pays A).**

Idem (ii).

- iv. **la destination finale des marchandises n'est pas connue au moment de leur introduction dans le pays de transit (en envisageant les deux hypothèses – si la marque est enregistrée dans le pays B et si elle ne l'est pas).**

Idem (ii) et (iii) lorsqu'il n'existe pas de marque enregistrée dans le pays de transit.

Lorsqu'il existe un droit de marque enregistré dans le pays de transit, le titulaire de la marque pourra, conformément à la jurisprudence Nokia et Philips de la CJUE (aff. C-446/09 & C-495/09) du 1^{er} décembre 2011, obtenir une mesure de retenue douanière dès lors, notamment :

- que la destination des marchandises n'est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration,
- que les informations précises ou fiables sur l'identité ou l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur des marchandises font défaut

afin de permettre à l'autorité judiciaire compétente de vérifier sur le fond que les conditions d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont en l'espèce remplies.

- 7) **Dans les hypothèses où les marchandises en transit sont considérées comme portant atteinte à un droit de marque enregistré dans le pays de transit :**

- i. **Est-ce que ce serait le cas s'il était démontré que les marchandises vont être ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays de transit ?**

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que lorsqu'il est démontré que des marchandises en transit sont ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays de transit, ces marchandises doivent être considérées comme portant atteinte au droit exclusif du propriétaire d'une marque enregistrée dans le pays de transit.

Cette jurisprudence résulte d'une succession d'arrêts de la Cour :

- Dans un arrêt *Class International* du 18 octobre 2005, la Cour était notamment invitée à se prononcer sur la question de savoir si le titulaire d'une marque enregistrée dans l'État de transit peut s'opposer à l'offre à la vente ou la vente des marchandises dans l'État de destination de celles-ci, réalisée pendant que les marchandises se trouvent en transit.

La Cour a posé le principe selon lequel « il est porté atteinte au droit exclusif conféré au titulaire de [la marque] [...] si l'offre ou la vente implique nécessairement la mise dans le commerce dans la Communauté des produits revêtus de la marque » (pt 58).

À cet égard, elle a précisé que « le risque d'une mise dans le commerce dans la Communauté ne peut être présumé sur le seul fondement de la circonstance [...] que le propriétaire des marchandises, le destinataire de l'offre ou l'acquéreur se livre à des activités de commerce parallèle. D'autres éléments doivent établir que l'offre ou la vente implique nécessairement la mise dans le commerce dans la Communauté des marchandises mêmes qui sont en cause. En outre, le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit d'interdiction qu'à l'égard de l'opérateur qui met ou s'apprête à mettre dans le commerce dans la Communauté des marchandises non communautaires revêtues de cette marque, ou bien offre ou vend ces marchandises à un autre opérateur qui, nécessairement, les mettra dans le commerce dans la Communauté » (pts 59 et 60)

- Dans un arrêt *Montex Holdings* du 9 novembre 2006, la Cour a rappelé en ces termes le principe posé par l'arrêt *Class International* :

« le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée [...], de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas [...], que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit » (pt 23).

- Enfin, dans un arrêt *Nokia et Philips* du 1^{er} décembre 2011, la Cour, se référant au « risque [...] d'un détournement frauduleux vers les consommateurs dans l'Union de marchandises entreposées sur le territoire douanier de cette dernière ou transitant par celui-ci » (pt 58), a précisé la règle posée dans ses précédentes décisions.

Elle a résumé et précisé en même temps cette jurisprudence, en disant pour droit qu'« il peut y avoir atteinte [à des droits de propriété intellectuelle applicables dans l'Union] lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l'Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d'États tiers font l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l'Union, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité » (pt 57).

La Cour a également dit pour droit dans cet arrêt que « l'autorité compétente pour statuer sur le fond ne saurait qualifier de «marchandises de contrefaçon» et de «marchandises pirates» ou, plus généralement, de «marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle» des marchandises à propos desquelles une autorité douanière éprouve un soupçon d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle applicable dans l'Union, mais pour lesquelles il n'est pas prouvé, après examen au fond, qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union. » (pt 70)

ii. Qui a la charge de la preuve de démontrer que les marchandises vont être ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays du transit ?

A titre liminaire, il convient de préciser que dans son arrêt *Class International*, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que :

«L'atteinte susceptible d'être invoquée consiste soit dans la mise en libre pratique des marchandises, soit dans l'offre ou la vente de celles-ci qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans la Communauté. [...]

S'agissant de la question de la charge de la preuve de cette atteinte, il doit d'abord être souligné que, si elle relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée » (pts 71 et 73).

La Cour a donc veillé à imposer une solution uniforme à tous les États membres relativement à cette question de la charge de la preuve.

D'une manière générale, dans ses arrêts précités la Cour a fait peser sur le titulaire du droit de marque la charge de la preuve de démontrer que les marchandises sont susceptibles de porter atteinte au droit qu'il invoque (*Class International*, pt 75 ; *Montex Holdings*, pt 26).

Sur le plan des principes, cette solution est conforme au droit procédural français selon lequel, en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Notamment, en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la charge de la preuve de la contrefaçon repose par principe sur le demandeur à l'action (titulaire du droit ou bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation).

En matière pénale, en cas d'action publique ou à l'initiative des Douanes, la charge de la preuve repose en principe sur le Ministère Public ou les Douanes ; néanmoins les titulaires de droits peuvent se joindre à ceux-ci pour rapporter la preuve de la contrefaçon.

En principe, il revient donc au titulaire du droit de marque de démontrer que des marchandises en transit vont être ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays du transit.

Cette règle théorique requiert cependant quelques aménagements dans la pratique judiciaire :

- D'une part, en pratique, lorsque le titulaire a apporté des éléments de preuve rendant vraisemblable l'écoulement ou le risque d'écoulement illicite des marchandises en transit sur le marché du pays de transit, un débat s'instaure entre les parties et il pourra incomber au défendeur d'apporter d'autres éléments de preuve susceptibles d'établir que les marchandises ne seront pas ou ne risquent pas d'être vendues dans le pays du transit.
- D'autre part, l'appréciation concrète de la charge de la preuve est en pratique le plus souvent directement liée au type de preuve qu'il convient de rapporter.

A cet égard, il n'est pas inopportun de relever que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt *Nokia et Philips* précité, n'a pas expressément fait peser directement sur le seul titulaire du droit la charge de la preuve de démontrer que les marchandises vont être ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays du transit.

iii. Quels types de preuve convient-il de rapporter à cet égard ?

Dans l'arrêt Nokia et Philips précité, la Cour de justice de l'Union européenne a fourni une liste non exhaustive d' « éléments de preuve dont doit disposer l'autorité compétente pour statuer sur le fond afin de constater que des marchandises d'imitation ou de copie introduites sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique sont susceptibles de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle applicable dans l'Union » (pt. 71).

Les éléments figurant dans cette liste, permettant d'établir que des marchandises en transit sont ou risquent d'être écoulées sur le marché du pays de transit, sont les suivants (pt. 71 de l'arrêt):

- « l'existence d'une vente des marchandises à un client dans l'Union »
- « l'existence d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union »
- « l'existence de documents ou d'une correspondance à propos des marchandises en cause démontrant qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est envisagé ».

La Cour avait déjà indiqué qu'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle pourrait résulter du fait que les marchandises ont été mises en libre pratique (arrêt Class International précité, pt.32), ou d'un acte d'un tiers impliquant nécessairement que lesdites marchandises vont être mises dans le commerce dans l'État de transit (arrêt Montex Holdings précité, pt. 27).

Ces éléments de preuve directe doivent être distingués des « indices de nature à faire naître un soupçon » quant à une éventuelle mise dans le commerce dans l'État de transit des marchandises, sur la base duquel les autorités douanières de l'État de transit pourraient être fondées à pratiquer une mesure de retenue. Une liste non exhaustive de tels indices a été fournie dans l'arrêt Philips et Nokia précité, il peut s'agir : « le fait que la destination des marchandises n'est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l'absence d'informations précises ou fiables sur l'identité ou l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d'une correspondance à propos des marchandises en cause suggérant qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est susceptible de se produire (Point 61).

Dans cette même décision, la Cour a précisé en effet que de tels indices ne devraient pas suffire à caractériser une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet :

« contrairement à la décision prise par l'autorité douanière de retenir provisoirement les marchandises au moyen de la retenue mentionnée aux articles 6, paragraphe 1, du règlement n°3295/94 et 9, paragraphe 1, du règlement n°1383/2003, la décision sur le fond au sens des articles 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n°3295/94 et 10, premier alinéa, du règlement n°1383/2003 ne saurait être prise sur la base d'un soupçon, mais doit se fonder sur un examen de la question de savoir s'il existe une preuve d'atteinte au droit invoqué » (pt. 68).

Néanmoins, il est permis de penser qu'en pratique, de tels indices pourraient être utiles aux titulaires de droit en vue d'étayer leurs allégations quant à l'existence d'un risque d'écoulement illicite sur le marché du pays de transit.

iv. Quel est le niveau de preuve généralement requis dans de tels cas de figure ?

Le niveau de preuve généralement requis devrait être précisé par la jurisprudence nationale et communautaire appliquant les critères dégagés par les arrêts Nokia et Philips, Montex et Class International.

Catégories de produits et de marques

8) Y a-t-il des différences lorsque les marchandises en transit sont considérées comme portant atteinte à un droit de marque dans le pays de transit si les marchandises sont (i) contrefaisantes (fausses), (ii) importées de façon parallèle ou (iii) portent des marques similaires de nature à créer un risque de confusion ?

(i) Marchandises contrefaisantes (faux produits) et (iii) marchandises portant des marques similaires de nature à créer un risque de confusion

Il n'y a pas de différence lorsque les marchandises en transit portent des marques de nature à créer un risque de confusion. Les marques sont en effet protégées contre toute reproduction et contre toute imitation illicite créant un risque de confusion. Pour ce qui concerne les marques françaises et les marques internationales désignant la France, l'article L.716-1 du CPI dispose que toute atteinte portée à la marque constitue une contrefaçon et notamment le non-respect de l'interdiction de l'article L.713-3 du CPI. Les marques communautaires sont quant à elles protégées en application de l'article 9 b) du règlement contre les imitations illicites créant un risque de confusion.

(ii) Marchandises d'importations parallèles

La notion d'importation parallèle peut être définie comme l'importation d'un produit authentiquement marqué.

En droit des marques, pour ce qui concerne le transit intracommunautaire, l'importation parallèle n'est pas considérée comme portant atteinte à la marque. Ceci est la conséquence de la règle de l'épuisement des droits prévue par l'article L.713-4 du CPI, par l'article 7 de la Directive n°89/104 et encore par l'article 13 du Règlement CE N° 207/2009 relatif à la marque communautaire.

En matière de transit à l'importation, la notion d'importation parallèle ne s'applique pas, en droit des marques pour des importations de marchandises en provenance de l'extérieur de l'Union européenne. La Cour de Justice a, en effet, refusé le principe de l'épuisement international des droits de marque internationale de produits authentiques en provenance de l'extérieur de l'Union européenne (Arrêt Silhouette du 16 juillet 1998 + Davidoff du 20 novembre 2001).

Toutefois, les douanes opèrent cette distinction en se fondant sur le règlement CE n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 qui régit ses pouvoirs d'intervention.

L'article 1^{er} de ce règlement dispose qu'il ne s'applique qu'aux « marchandises de contrefaçon » ce que ne sont pas les produits authentiquement revêtus d'une marque. Les douanes refusent donc d'intervenir pour retenir des produits authentiques en provenance de l'extérieur de l'Union européenne.

L'article 3 précise quant à lui que le règlement ne s'applique pas « aux marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque ».

(iii) Marchandises portant des marques similaires de nature à créer un risque de confusion

Voir (i) supra.

9) Y a-t'il une protection élargie ou spéciale pour les marques notoires ou de renommée s'agissant des marchandises en transit.

Non.

10) La protection élargie ou spéciale, envisagée à la question 9 ci-dessus, existe-t-elle-même si aucun enregistrement n'a été obtenu dans le pays de transit ?

Non plus.

Mesures douanières et mesures réparatrices

11) Les mesures douanières sont-elles applicables pour les marchandises en transit selon votre droit écrit ? Si oui, veuillez indiquer s'il vous plaît les articles ou les alinéas correspondants.

11.1. Les mesures de retenue disponibles pour les marchandises en transit soupçonnées de porter atteinte à un droit de marque dans le pays de transit sont identiques à celles qui sont prévues pour les marchandises mises en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne.

Ces mesures ont déjà été examinées dans le cadre du rapport sur la Question 208 ("Les mesures douanières et les autres moyens d'intervention des douanes à l'encontre des contrefacteurs"). Elles seront brièvement rappelées ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au titre 1 du rapport sur la Question 208.

11.2. Il y a lieu de distinguer les marchandises de statut tiers (en provenance d'États tiers à l'Union européenne), pour lesquelles il y a lieu d'appliquer le Règlement CE n°1383/2003, et les marchandises de statut communautaire (en provenance de l'Union européenne), pour lesquelles il y a lieu d'appliquer la législation française.

Les principales dispositions applicables aux mesures de retenue douanière sont les suivantes:

- Retenues de marchandises de statut tiers (Règlement CE n°1383/2003):
 - article 14 : retenue d'office pendant 3 jours ouvrables;
 - article 9 : retenue ou suspension de la mainlevée pendant 10 jours ouvrables (3 jours pour les denrées périssables), à la suite du dépôt d'une demande d'intervention;
 - article 13: si le titulaire des droits introduit une procédure "visant à déterminer s'il y a violation d'un droit de propriété intellectuelle" dans le délai de 10 jours précité, la retenue sera maintenue jusqu'à l'issue de cette procédure.
- Retenues de marchandises de statut communautaire (Code de la Propriété intellectuelle)
 - article L. 716-8-1 du CPI: retenue d'office pendant 3 jours ouvrables;

- article L. 716-8 du CPI: retenue ou suspension de la mainlevée pendant dix jours ouvrables, à la suite du dépôt d'une demande d'intervention;
- article L. 716-8 du CPI: si le titulaire de la marque justifie auprès des services douaniers, soit de mesures de saisie conservatoire, soit de s'être pourvu par la voie civile ou pénale et d'avoir constitué des garanties pour couvrir sa responsabilité éventuelle, les douanes retiendront les marchandises contrefaisantes jusqu'à l'issue de la procédure civile ou correctionnelle introduite, ou jusqu'à la levée des mesures conservatoires obtenues.

3. Les douanes peuvent également décider de retenir les marchandises d'office sur la base du Code des douanes.

En vertu de l'article 38 §4 du Code des douanes, l'importation ou l'exportation de marchandises contrefaisant un droit de marque constitue un délit douanier de première classe, passible des mesures de confiscation prévues à l'article 414 du Code des douanes.

Ceci autorise les douanes à saisir les marchandises contrefaisantes de manière préventive, jusqu'à l'issue de la procédure pénale (article 323 du Code des douanes).

12) Disposez-vous de jurisprudence relative aux mesures douanières applicables aux marchandises en transit ? Dans ces cas, veuillez commenter si certaines tendances se dégagent des décisions rendues et dans quelle direction.

Si jusqu'en 2002, la jurisprudence française assimilait généralement le sort des marchandises en transit à celui des marchandises ayant vocation à être commercialisées sur le territoire national, quelle que soit la situation, la Cour de Cassation, sous l'influence de la jurisprudence communautaire, a mis un terme à cette orientation par un arrêt du 3 septembre 2002.

Désormais, la jurisprudence française, conformément à la jurisprudence communautaire, distingue les situations suivantes :

12.1. En matière de transit intracommunautaire, les marchandises en transit ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans le pays de transit lorsque les marchandises sont légalement fabriquées et commercialisées dans les pays d'origine et de destination.

La Cour de cassation a ainsi jugé (Cass Crim. 03/09/2002 Ste Renault / Franco & Sté Prasco) que le transit ne portait pas atteinte à l'objet spécifique du droit « dès lors que les marchandises, légalement fabriquées dans un État membre, sont destinées, après avoir transité sur le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisés ».

Cette jurisprudence s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJCE 26/09/2000 Commission CE / France) qui, dans le cadre d'une procédure en manquement contre la France, avait jugé contraire à l'article 28 du traité CE (principe de la libre circulation des marchandises) « les procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées ».

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque qui se doit d'apporter « la preuve de l'illégalité de la fabrication et de la commercialisation des pièces détachées en cause dans les États membres où ont lieu ses opérations » (Crim. 21/09/2004 Sté Renault / Boni X).

Quant aux juges, ils se doivent de répondre à ce moyen, faute de quoi leur décision encourt la cassation. Ainsi est cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui n'a pas répondu « aux conclusions de cette société tendant à faire constater, d'une part, que certaines pièces avaient été fabriquées sans son consentement à Taiwan et, d'autre part, que ces pièces, à destination de la Belgique, ne pouvaient être légalement commercialisées dans ce pays » (Cass Crim. 2 décembre 2003, Sté Renault/ Franco d'Amato). Dans le même sens, la Cour de cassation (Cass Crim. 19 juin 2007, Sté Renault) a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Pau pour ne pas avoir recherché, comme l'y invitait la partie civile, si l'utilisation de la marque était conforme à la loi espagnole, lieu de fabrication des produits litigieux.

12.2. En matière de transit à l'exportation, seul le caractère légal dans l'État de provenance doit être pris en compte.

La jurisprudence française (Cass Crim. 31/03/2004 Rioglass ; CA Montpellier, chambre correctionnelle 3, 28/11/2006) s'est conformée dans plusieurs décisions aux principes dégagés par la jurisprudence Rioglass de la CJCE.

Pour rappel, la CJCE avait, dans le cadre d'une question préjudicielle, jugé contraire au principe de libre circulation toutes procédures de retenues douanières « dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers », aux motifs que « un transit qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque » (CJCE 23/10/2003 Rioglass Transremar).

12.3. Dans le cadre du transit à l'importation, dans l'hypothèse où les marchandises sont placées sous le régime de transit externe T1, elles ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans le pays du transit, à moins d'apporter la preuve d'un acte d'un tiers impliquant nécessairement la mise dans le commerce des marchandises dans le pays de transit. Cette solution est le résultat de l'évolution jurisprudentielle suivante:

a) Dans un premier temps, s'agissant de produits authentiques revêtus de la marque, la CJCE a jugé, dans le cadre d'une question préjudicielle (CJCE 18/10/2005 Class International) relative à l'interprétation de l'article 5 §1 D89/104/CEE et de l'article 9 du Règlement CE 40/94 que « le titulaire de la marque ne peut s'opposer à la seule introduction dans la communauté, sous le régime du transit externe ou de celui de l'entrepôt douanier », que s'il parvient à démontrer « soit une mise en libre pratique de marchandises non communautaires revêtues de sa marque, soit une offre ou une vente de celles-ci qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans la Communauté ».

En particulier, « le titulaire de la marque ne peut pas subordonner le placement des marchandises en cause sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier à l'existence, au moment de l'introduction de ces marchandises dans la Communauté d'une destination finale déjà fixée dans un pays tiers, le cas échéant en vertu d'un contrat de vente ».

La Cour de cassation, dans le droit fil de cette jurisprudence, avait jugé dans une affaire similaire d'importations parallèles (Cass Com. 07/06/2006 Dior/Smith) que « l'opération de

transit, de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la destination finale des marchandises, a statué comme elle a fait. »

b) Dans un second temps, concernant des marchandises revêtues d'une marque protégée dans le pays de transit, et toujours dans le cadre d'une question préjudicielle quant à l'interprétation de l'article 5, 1 & 3 de la directive 89/104/CEE, la CJCE a dit pour droit (CJCE 09/11/2006 Montex Holdings / Diesel) que « le titulaire de la marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée (Allemagne) de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas (Irlande) que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe, et qui implique nécessairement la mise dans le commerce dans ledit État membre du transit » et prenant soin de préciser qu'« il est à cet égard, en principe, sans pertinence que la marchandise destinée à un État membre provienne d'un État associé ou d'un État tiers ou encore que celle-ci ait été fabriquée dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays».

12.4. Dans le cadre du transit externe tiers-tiers, les marchandises sont fictivement considérées comme non présentes sur le territoire douanier européen. Elles échappent ainsi aux droits du titulaire dans l'Etat de transit, quelle que soit leur situation juridique dans l'Etat de provenance ou de destination.

En ce sens, on peut relever notamment les décisions françaises suivantes :

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, 29 janvier 2008, affaire Pfizer c/ Scté. Hab Pharmaceuticals : « le transit de produits revêtus d'une marque sur le territoire d'un État membre ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 9.1^a) et 9.2^b) du Règlement CE n°40/94 d u 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, puisque les produits en transit, qui ne sont pas mis dans le commerce sur le territoire de l'Union, ne font pas l'objet d'un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 9.1^o du Règlement. »

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, 21 octobre 2008, affaire Sony c/ Bamako: « il y a lieu de constater que les marchandises arguées de contrefaçon ont fait l'objet d'une mesure de retenue en zone de fret (...) provenant des États arabes unis et à destination du Gabon, elles se trouvaient sous le régime douanier du transit externe. Il ne ressort pas de ces éléments que ces marchandises aient été importées en vue d'une mise dans le commerce ou d'une utilisation sur le territoire français. Les demanderessees ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une mise sur le marché en France ou dans la Communauté européenne ou de démarches en ce sens. » Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} chambre B, 30 janvier 2009 affaire Pfizer c/ Astral Pharmaceuticals : « les marchandises litigieuses en provenance d'Inde étaient destinées, selon la lettre de transport aérien, à une société sise sur le territoire de la République dominicaine ; qu'elles relèvent du régime du transit externe lequel couvre le transit par un ou plusieurs États membres avant d'atteindre les pays tiers de destination » ; que l'application de l'article L.716-9 CPI « suppose, cependant, un rattachement avec la France, que la seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté européenne par suite d'un transbordement et la soumission de ces marchandises à la surveillance douanière n'entraîne pas de facto son application ; que le transbordement de marchandises en provenance d'un pays tiers à destination d'un autre pays tiers n'est pas sanctionnable au titre de l'article L.716-9 précité en l'absence de mise dans le commerce sur le territoire français. »

Dans le cadre du transit externe tiers-tiers, ce n'est donc que dans l'hypothèse d'un risque de diversion de la marchandise dans l'Etat de transit qu'une atteinte au droit de marque est

susceptible d'être caractérisée, selon les critères précisés à l'arrêt Nokia et Philips du 1^{er} décembre 2011, précédemment étudiés à la question 7.

13) Quels types de mesures de réparation sont disponibles si des marchandises en transit sont considérées comme contrefaisantes dans le pays de transit? Par exemple, des injonctions, des dommages et intérêts et des mesures de destruction sont-ils, notamment, possibles?

Les mesures de réparation disponibles sont identiques à celles qui sont prévues pour les marchandises contrefaisantes mises en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne. De telles mesures peuvent être prises par les autorités douanières avant jugement, ainsi que par les juridictions civiles et pénales.

13.1 Mesures prises par les autorités douanières avant jugement

1. En vertu de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1383/2003, les États membres peuvent prévoir, conformément à leur législation nationale, une procédure de destruction simplifiée. Cette procédure serait mise en œuvre par les douanes à la demande du titulaire des droits et concernerait les marchandises abandonnées par le propriétaire, le détenteur ou le déclarant.

A ce jour, la France n'a pas fait usage de cette faculté. Les autorités douanières se sont toutefois déclarées favorables à l'introduction de cette procédure en France, pour autant qu'elle fasse l'objet de mesures d'encadrement destinées à respecter le droit de propriété.

2. Lorsqu'elles constatent l'existence d'un délit douanier, les douanes ont néanmoins le pouvoir d'aliéner ou de détruire les marchandises contrefaisantes d'office, dans les conditions prévues aux articles 389 à 390 du Code des douanes.

Les douanes font généralement procéder à la destruction des marchandises saisies sur la base de l'une des dispositions suivantes:

L'article 389bis du Code des douanes autorise les douanes à détruire les marchandises dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite, moyennant l'autorisation du juge d'instance ou du juge d'instruction compétent et sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons.

L'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction autorise les douanes à détruire les marchandises contrefaisantes en l'absence d'autorisation du juge, lorsqu'elles ont été abandonnées par transaction.

13.2 Mesures prononcées par les juridictions civiles

Des mesures de réparation peuvent être prononcées par les juridictions civiles dans le cadre d'une action en référé ou d'une action au fond. En matière de marques, les tribunaux de grande instance ont une compétence exclusive pour ordonner ces mesures.

➤ 1. Action en référé

En vertu de l'article L. 716-6 CPI, le titulaire des droits peut agir en référé afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits de marque ou à empêcher la poursuite d'une atteinte actuelle à ses droits.

Si une atteinte actuelle ou imminente est établie, le président du tribunal de grande instance peut notamment interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (éventuellement sous

astreinte), ordonner le rappel des produits des circuits commerciaux, et demander la production de tous documents et informations relatifs à la contrefaçon.

Il peut également accorder au titulaire des droits une provision, lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'une indemnité destinée à couvrir ses frais d'avocat, de traduction et/ou d'expertise, dans la mesure prévue par l'article 700 du Code de procédure civile.

Seules les mesures pouvant causer un dommage irréparable ne sont pas prononcées en référé, sauf lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances spécifiques.

➤ 2. Action au fond

Le titulaire de la marque peut également agir au fond devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la réparation du dommage subi. Si une atteinte à la marque est établie, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes:

- une interdiction de fabriquer, offrir en vente, mettre dans le commerce utiliser et détenir aux fins précitées, les produits contrefaisant les droits de marque invoqués, éventuellement sous astreinte;
- des dommages et intérêts, calculés conformément à l'article 716-14 du CPI;
- le rappel des circuits commerciaux, la confiscation ou la destruction des produits contrefaisants et des matériaux ou instruments ayant servi à leur création ou à leur fabrication (article L. 716-15 du CPI);
- l'affichage ou la publication du jugement en totalité ou en partie, aux frais du défendeur;
- la communication de tous documents concernant l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants; et
- une indemnité destinée à couvrir les frais d'avocat du titulaire de la marque, dans la mesure prévue par l'article 700 du Code de procédure civile.

3. Mesures prononcées par les juridictions pénales

Il convient de distinguer les actions pénales fondées sur le délit de contrefaçon (article 716-9 et 716-10 du CPI) et les actions pénales fondées sur le délit douanier (articles 38 et 414 du Code des douanes). Ces infractions sont de la compétence du tribunal correctionnel.

➤ 3. Délit de contrefaçon

Si l'action pénale aboutit à une condamnation pour contrefaçon, et que le titulaire de la marque s'est constitué partie civile, il pourra réclamer des dommages et intérêts au tribunal correctionnel. Ceux-ci sont évalués conformément à l'article 716-14 du CPI. Les dommages et intérêts accordés au pénal sont généralement moins élevés que ceux accordés au civil.

Le tribunal correctionnel peut également décider de condamner l'auteur de l'infraction à verser à la partie civile une indemnité destinée à couvrir les frais qu'elle a exposés (article 475-1 du Code de procédure pénale).

Enfin, certaines sanctions pénales de la contrefaçon prévues par l'article L. 716-13 du CPI peuvent avoir pour effet de réparer le dommage causé au titulaire des droits. Il s'agit des mesures suivantes:

-le retrait des circuits commerciaux, la confiscation ou la destruction ou des marchandises contrefaisantes et du matériel ayant servi à commettre l'infraction et

- la publication du jugement en totalité ou en partie, aux frais de l'auteur de l'infraction.

➤ 4. Délit douanier

Lorsque l'action a été introduite sur le seul fondement du délit douanier, le titulaire des droits n'est pas recevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel.

Les mesures de confiscation et de destruction des marchandises contrefaisantes applicables aux délits douaniers de première classe et susceptibles d'être prononcées par le tribunal correctionnel, peuvent toutefois avoir pour effet de faire cesser le préjudice subi par le titulaire des droits.

14) Si la réponse à la question 13 inclut les dommages et intérêts, comment sont-ils calculés ?

Cette question a été traitée dans le cadre des travaux pour le congrès de Boston en 2008 (Q 203).

Il convient donc de se référer au rapport établi par le groupe français à cette occasion pour plus de détails.

On rappellera les dispositions du CPI sur ce point, à la suite de la réforme de la loi du 29 octobre 2007 :

- Article L.716-14

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

A la suite de cette réforme, on a pu relever qu'en matière de brevet la tendance est à la hausse dans le montant des dommages-intérêts déterminés par les juges.

De même, les indemnités allouées au titre des frais d'avocat (art.700 CPC) ont sensiblement augmentées. Ainsi à plusieurs reprises, le TGI de Paris a alloué la somme de 300.000 € au titre de l'article 700 CPC.

Cependant un rapport d'information et d'évaluation de la loi a été établi en février 2011 relevant qu'en dépit de ce nouveau mode de calcul des dommages-intérêts, la contrefaçon demeure une faute lucrative.

C'est la raison pour laquelle les rapporteurs ont préconisé d'introduire en droit français un nouveau principe, celui de la restitution des fruits.

Le texte suivant est actuellement en discussion (art. 9 de la Proposition de loi n°25 déposée au Sénat le 17 mai 2011 par Monsieur Laurent Bêteille):

« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ;

« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

15) Si la réponse à la question 13 inclut la destruction des marchandises illicites, qui est tenu de prendre en charge la destruction ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

a) En cas d'action judiciaire

- Art. L716-13 CPI (marque)

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

b) Sans action judiciaire

En principe, les coûts de destruction sont à la charge du titulaire de droits.

- Article 17 Règl. (CE) n°1383/2003

1. Sans préjudice des autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) selon les dispositions pertinentes du droit national, de détruire les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les épurer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice

au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sauf disposition contraire prévue par le droit national, et sans frais aucun pour le Trésor public;(…)

Mais en pratique, seules les Douanes supportent ces coûts de destruction.

- Article 389 bis du Code des Douanes

"1. En cas de saisie de marchandises :

- qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.

2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.

3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. "

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle prévoit:

- Une procédure de destruction simplifiée

Possibilité de destruction, sous contrôle douanier, des produits suspectés de contrefaçon, sans jugement, sous la responsabilité du titulaire de droits et à ses frais, avec l'accord du détenteur ou du déclarant des marchandises. Concernent les atteintes aux droits des marques, indications géographiques, droit d'auteur ou droit voisin et dessin et modèle (enregistré ou non), donc pas pour les brevets (art.23 de la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle).

- Une procédure spécifique pour les petits envois

Problème de la contrefaçon par voie postale

« Petits envois » si poids inférieur à 2 kg ET un contenu de moins de 3 articles

Destruction aux frais des Douanes (art.24 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle)

II. Propositions d'harmonisation

Les groupes sont invités à avancer des propositions pour l'adoption de règles harmonisées relatives à l'atteinte au droit de marque par les marchandises en transit. Plus particulièrement, les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes.

Veillez noter s'il vous plaît que « en transit » dans les développements à suivre renvoie à l'expression pris dans son sens large et ne se limite pas à une procédure douanière spécifique.

Marchandises en transit – contrefaçon

16) Les marchandises en transit doivent-elles être considérées comme portant atteinte à une marque enregistrée dans le pays de transit ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ?

La question a été comprise comme s'appliquant exclusivement à des « marchandises de contrefaçon » au sens du § 31 de l'orientation de travail, à défaut de quoi, elle n'aurait guère de sens.

La seule circonstance d'un transit ne devrait pas suffire à caractériser une atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement de la marque dans le pays de transit, car à défaut de caractériser d'autres circonstances précisément extérieures au transit, aucune des fonctions assignées à la marque ne se trouverait alors compromise et il ne paraît pas souhaitable au groupe français de revenir sur ce principe fondamental de finalité aujourd'hui consacré par le droit positif européen et français.

Par contre, comme les réponses aux questions suivantes le montreront, le groupe français pense qu'il faut élargir sensiblement le champ de ces circonstances additionnelles nécessaires pour permettre d'exercer les droits sur une marque contre des « marchandises de contrefaçon » en transit.

Il convient toutefois de circonscrire juridiquement la notion de transit. Dans ce cadre, le groupe français est d'avis que l'usage du concept de « transit » est impropre dans la situation dans laquelle une marchandise fabriquée ou exportée en violation d'un droit de marque communautaire circule à l'intérieur du territoire de l'Union européenne.

En effet, dans une telle situation, étant donné le caractère unitaire de la marque communautaire, la présence des marchandises qui circulent sur le territoire d'un État doit tout simplement être appréhendée comme un acte de « détention » au sens du règlement sur la marque communautaire.

17) Doit-on faire une distinction lorsque les marchandises ont été légalement fabriquées dans et/ou exportées du pays d'origine?

Comme nous l'avons vu dans la réponse à la question 12, la légalité de la fabrication et/ou de l'exportation dans l'État de provenance des marchandises en transit est déjà prise en compte lorsque l'État de provenance est un État membre de l'Union européenne. Le Groupe français approuve cette position.

La question est donc de savoir s'il convient de prendre plus largement en considération la légalité de la fabrication et/ou de l'exportation dans l'État de provenance des marchandises lorsque ce dernier n'est pas membre de l'Union européenne.

Cette interrogation regroupe deux situations qu'il convient d'appréhender successivement, selon que la marchandise a pour destination un État membre de l'Union européenne [transit à l'importation] (17.1) ou lorsqu'elle se destine à un État tiers [transit externe tiers-tiers] (17.2).

17.1 Prise en compte de la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance (non membre de l'Union européenne) lorsque la celle-ci a pour destination un État membre de l'Union européenne.

La situation qui nous intéresse ici est celle dans laquelle la marchandise en cause a été fabriquée ou exportée en atteinte à un droit de marque dans le pays de provenance.

Le Groupe français est d'avis que dans une telle hypothèse, nonobstant la légalité de la marchandise dans l'État membre de l'Union européenne de destination, le titulaire devrait être en mesure d'exercer son droit, quel que soit le statut douanier de la marchandise (c'est-à-dire même dans l'hypothèse où la marchandise est sous statut douanier de transit externe T1 jusqu'à dédouanement dans l'État de destination).

Il est vrai que la construction jurisprudentielle relative à ce que l'on peut qualifier d'« exception de transit » est fondée sur une interprétation spécifique au droit de l'Union européenne concernant le principe libre circulation des marchandises (article 36 TUE, ex-article 30 TCE).

Dans cette perspective, la légalité de la marchandise dans l'État de provenance — tiers à l'Union européenne — n'a pas été considérée comme un critère pertinent pour que l'exception à la libre circulation des marchandises trouve application.

Cette politique jurisprudentielle est empreinte d'une certaine logique en droit de l'Union européenne. L'exception à la règle de la libre circulation des marchandises n'est justifiée, au titre de l'article 36 TUE, que lorsqu'il s'agit d'assurer la protection d'un droit de propriété intellectuelle, sous-entendu sur le territoire de l'Union européenne.

Au vu de l'évolution du contexte juridique et politique, le groupe français est d'avis que la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance (par hypothèse État tiers à l'Union européenne) devrait désormais être prise en considération.

En d'autres termes, le titulaire d'une marque dans l'État de transit (condition matérielle pour l'intervention de la douane) devrait être en mesure d'exercer ses droits à l'encontre des marchandises retenues, s'il prouve que les marchandises en cause étaient contrefaisantes dans l'État de provenance.

Cette prise de position s'appuie sur plusieurs éléments.

Dans sa communication « Global Europe » de 2006, la Commission a insisté sur le fait que « L'UE doit s'efforcer d'adopter des dispositions strictes en matière de DPI dans ses futurs accords bilatéraux et de faire respecter les engagements existants afin de limiter les violations des DPI, ainsi que la production et l'exportation de contrefaçons. [...] Parmi toutes ces mesures figureront le renforcement de la coopération douanière, la création et l'intensification de dialogues sur les DPI, la consolidation de notre présence sur le terrain, la mise à disposition de ressources plus importantes pour aider les détenteurs de droits, notamment les PME, et la sensibilisation aux questions des DPI dans les entreprises de l'UE, en particulier celles qui sont présentes en Chine » (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi, COM (2006) 567 final, 4 octobre 2006, p. 12, nous soulignons).

Cette communication a été suivie d'effet.

Dans la dernière vague d'accords commerciaux bilatéraux conclus par l'Union européenne avec des États tiers (Corée) ou des groupements d'États tiers (Cariforum notamment) sont systématiquement incluses des dispositions de type ADPIC-plus concernant le respect des droits de propriété intellectuelle. Des accords bilatéraux, contenant des dispositions équivalentes, ont également été paraphés avec l'Amérique centrale ainsi que la Colombie et le Pérou, mais n'ont pas encore été formellement adoptés par les autorités européennes à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Dans ce cadre, concernant les mesures à la frontière, ces accords visent, outre l'importation de marchandises contrefaisantes – seule visée à la partie II de l'accord ADPIC – l'exportation ou la réexportation et le transit.

Par exemple, l'Article 10.63 point 3 de l'accord de libre-échange avec la Corée précise explicitement :

« 1. Sauf dispositions contraires de la présente section, chaque partie adopte des procédures permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit en douane, le transbordement, le placement sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mainlevée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.

[..]

3. Les droits ou obligations établis dans la mise en œuvre de la section 4 de la partie III de l'accord sur les ADPIC concernant l'importateur s'appliquent également à l'exportateur ou, le cas échéant, au détenteur des marchandises ».

L'ensemble des accords bilatéraux de dernière génération conclus par l'Union européenne insiste sur l'importance d'une coopération douanière en matière de respect des droits de marque et de droit d'auteur.

Certes, de telles dispositions n'ont pas pour objet ni pour objet de modifier le droit substantiel des marques, à la seule lumière duquel l'atteinte doit être caractérisée.

Cependant, si l'on veut donner un effet utile au contrôle douanier et que l'on veut que l'expression « coopération douanière » ait un sens, il nous semble désormais abusif d'ignorer la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance.

La situation actuelle conduit à considérer que les marchandises contrefaisantes qui ont échappé aux contrôles douaniers dans l'État de provenance deviennent, comme par un coup de baguette magique, légales sur le sol européen dès lors qu'elles ne sont pas illégales dans l'État de destination, par exemple en l'absence de droit de marque dans ce dernier.

17.2 Prise en compte de la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance (non membre de l'Union européenne) lorsque la marchandise n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique dans l'Union européenne (transit externe tiers-tiers)

La deuxième situation sur laquelle le Groupe français s'est interrogé est celle dans laquelle la marchandise n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique dans l'Union européenne

[transit externe tiers-tiers]. Doit-on dans une telle hypothèse prendre en compte la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance ?

L'on sait que de telles marchandises, selon la jurisprudence communautaire pertinente, sont fictivement considérées comme non présentes sur le territoire de l'Union européenne, et ne peuvent — partant — être appréhendées que dans l'hypothèse où le titulaire apporte la preuve d'un risque de diversion desdites marchandises sur le territoire de l'Union européenne.

Au vu des éléments précédemment exposés dans le point 17.1, le Groupe français est d'avis qu'il existe des bases solides pour considérer que la lutte contre la contrefaçon internationale est une question qui relève de l'ordre public européen, et que dans cette perspective, la fiction doit céder lorsque le titulaire apporte la preuve que les marchandises interceptées par la douane seraient considérées comme contrefaisantes dans l'État de provenance.

Une situation contraire revient en effet à vider de son sens le principe de coopération douanière internationale, et aboutit en pratique à libérer des marchandises qui n'auraient jamais dû être autorisées à transiter.

Cette prise en compte de la situation dans l'État de provenance permettrait en outre de faciliter l'identification des acteurs de la contrefaçon, dans l'optique d'une coopération plus efficace avec les autorités douanières, judiciaires et policières de l'État de provenance.

18) Doit-on faire une distinction si les marchandises peuvent être légalement mises sur le marché dans le pays de destination ?

Comme nous l'avons vu dans la réponse à la question 12, la légalité des marchandises dans l'État de destination est déjà prise en compte lorsque les marchandises sont sous statut douanier de transit interne, dès lors que l'État de destination est un État membre de l'Union européenne. Le Groupe français approuve cette position.

La question est donc de savoir s'il convient de prendre plus largement en considération la situation juridique de la marchandise dans l'État de destination, c'est-à-dire, spécifiquement, lorsque ce dernier est un État tiers à l'Union européenne.

Cette interrogation regroupe deux situations qu'il convient d'appréhender successivement, selon que la marchandise a été mise en libre pratique dans l'Union européenne [transit à l'exportation] (18.1) ou lorsque tel n'est pas le cas [transit externe tiers-tiers] (18.2).

18.1 Prise en compte de la situation juridique de la marchandise dans l'État de destination (non membre de l'Union européenne) lorsque la celle-ci a fait l'objet d'une mise en libre pratique dans l'Union européenne.

Dans la mesure où la construction jurisprudentielle relative à ce que l'on peut qualifier d'« exception de transit » est fondée sur une interprétation spécifique au droit de l'Union européenne concernant le principe libre circulation des marchandises (article 36 TUE, ex-article 30 TCE), la légalité de la marchandise dans l'État de destination (tiers à l'Union européenne), n'a jusqu'ici pas été considérée comme un critère pertinent pour apprécier si l'exception à la libre circulation des marchandises devait trouver application.

Notons toutefois qu'en pratique, dans une telle situation, il n'est pas rare (mais nullement automatique) que le titulaire puisse faire valoir, pour faire échec à l'exception de libre transit, que la marchandise a été illégalement exportée et/ou fabriquée dans l'État de provenance (État membre par hypothèse).

Le Groupe français est d'avis qu'au vu de l'évolution du contexte juridique et politique précédemment évoqué dans la réponse à la question 17, la situation juridique de la marchandise dans l'État de destination (par hypothèse État tiers à l'Union européenne) devrait désormais — a fortiori — être prise en considération.

La solution inverse revient en effet à libérer des marchandises qui, si elles ne sont pas interceptées par les autorités de l'État de destination, seront susceptibles d'être librement écoulées dans ce dernier, vidant de son sens le principe de la coopération douanière.

Aussi le Groupe français estime-t-il que le titulaire de la marque dans le pays de transit où les marchandises sont interceptées par la douane devrait être en mesure d'exercer ses droits à l'encontre desdites marchandises, s'il apporte la preuve que celles-ci seraient considérées comme contrefaisantes dans l'État de destination.

18.2 Prise en compte de la situation juridique de la marchandise dans l'État de destination (non membre de l'Union européenne) lorsque la marchandise n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique dans l'Union européenne (transit externe tiers-tiers)

La deuxième situation sur laquelle le Groupe français s'est interrogé est celle dans laquelle la marchandise n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique dans l'Union européenne, dans le cadre du transit externe tiers-tiers (pays de provenance et de destination non membres de l'Union européenne). Doit-on dans une telle hypothèse prendre en compte la situation juridique de la marchandise dans l'État de destination ?

L'on sait que de telles marchandises, selon la jurisprudence communautaire pertinente, sont fictivement considérées comme non présentes sur le territoire de l'Union européenne, et ne peuvent — partant — être appréhendées que dans l'hypothèse où le titulaire apporte la preuve d'un risque de diversion desdites marchandises sur le territoire de l'Union européenne.

Toutefois, au vu des éléments exposés dans le point 17.1, le groupe français est d'avis qu'il existe des bases solides pour considérer que la lutte contre la contrefaçon internationale est une question qui relève de l'ordre public européen, et que dans cette perspective, la fiction doit céder lorsque le titulaire apporte la preuve que les marchandises interceptées par la douane seraient considérées comme contrefaisantes dans l'État de destination.

Une situation contraire revient en effet à méconnaître le principe de la coopération douanière internationale, et aboutit en pratique à libérer des marchandises contrefaisantes dans l'État où elles sont destinées à être commercialisées. Or, il nous apparaît vital, tant pour protéger le titulaire que les consommateurs, d'éviter que de telles marchandises puissent être paisiblement écoulées, a fortiori lorsqu'elles sont destinées à des États — notamment certains PED — dans lesquels les autorités douanières ne sont pas dotées des moyens suffisants pour lutter efficacement contre le fléau de la contrefaçon.

19) Si les marchandises en transit ne sont pas considérées comme portant atteinte à une marque enregistrée dans le pays de transit, faut-il prévoir une exception lorsqu'il est démontré que les marchandises vont être ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays de transit ?

Comme exposé précédemment à la réponse à la question 7, il existe déjà, en droit européen, une exception au libre transit des marchandises lorsque le titulaire prouve que les marchandises vont être écoulées ou risquent d'être écoulées de façon illicite sur le marché du pays de transit.

Toutefois, le groupe français est d'avis que les conditions de preuve posées par la jurisprudence à cet égard sont trop restrictives et qu'en conséquence, le dispositif en place est en pratique voué à la stérilité.

20) Quel type de preuve devrait-on rapporter pour que cette exception s'applique ?

Le groupe français préconise un aménagement des règles d'administration de la preuve lorsqu'il existe une suspicion concernant la situation douanière des marchandises prétendument en transit externe.

Il convient de distinguer deux stades : la preuve de la suspicion susceptible de provoquer la retenue des marchandises par les autorités douanières (20.1), et la preuve de la contrefaçon en tant que telle devant l'autorité judiciaire compétente (20.2).

20.1 Les éléments constitutifs de la suspicion susceptible de provoquer la retenue par les autorités douanières

Pour mémoire, les éléments constitutifs de la suspicion susceptible de provoquer la retenue des marchandises par les autorités douanières, tels que définis par la jurisprudence Nokia-Philips (affaires jointes C446/09 et C495/09, précitées), sont les suivants :

« L'autorité douanière saisie d'une demande d'intervention doit, dès qu'elle dispose d'indices permettant de soupçonner l'existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises, et que

– Parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n'est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l'absence d'informations précises ou fiables sur l'identité ou l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d'une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union européenne est susceptible de se produire ».

En d'autres termes, la jurisprudence européenne semble considérer – logiquement, s'agissant d'un fait juridique – que la preuve de la suspicion peut être apportée par tout moyen (adverbe « notamment »).

Les conditions posées à cet égard par la jurisprudence sont satisfaisantes. Le Groupe français insiste, à cet égard, sur le fait qu'il est important que l'autorité douanière communique au titulaire l'ensemble des éléments venant étayer cette suspicion en sa possession, afin de pouvoir décider en connaissance de cause de l'opportunité d'engager des poursuites.

20.2 La preuve de la contrefaçon devant les autorités judiciaires

Pour mémoire, la jurisprudence pose qu'au stade judiciaire, la qualification de contrefaçon suppose la preuve suivante :

« ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » [...] lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou lorsqu'il ressort de documents ou d'une correspondance concernant ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est envisagé » (nous soulignons);

Exiger du titulaire qu'il apporte – positivement – la preuve que les marchandises sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne revient à faire peser sur celui-ci ce qui confine à une *probatio diabolica*.

Il est en effet très aisé pour les protagonistes du commerce des marchandises de contrefaçon de contourner le dispositif, en s'abstenant par exemple de toute communication jusqu'à la certitude acquise de ce que les marchandises ont échappé aux contrôles douaniers et sont prêtes à être écoulées.

Rappelons en outre que le laps de temps dans lequel le titulaire doit prendre une décision sur l'opportunité d'exercer son droit est extrêmement bref, ce qui rend en pratique quasiment impossible la constitution d'une telle preuve, a fortiori dans la mesure où le titulaire est par la force des choses dépourvu des mécanismes de constitution de preuve habituels au droit européen (droit d'information, mesures de conservation des preuves) lorsque les opérateurs sont situés dans des États tiers.

Cette configuration aboutit au paradoxe d'accorder davantage de crédit aux documents douaniers remplis par les potentiels contrefacteurs – alors même qu'ils prêtent à suspicion ! – qu'aux prétentions des titulaires de droits.

Si le Groupe français admet le principe selon lequel le fait de détenir un droit de marque dans le pays de transit n'est pas une condition suffisante pour générer la qualification de marchandises contrefaisantes, il estime qu'un aménagement dans la règle d'administration de la preuve est indispensable pour rendre efficace le mécanisme antidiversion.

Dans ce cadre, le groupe français préconise un renversement de la charge de la preuve lorsqu'il existe une suspicion de ce que la marchandise en question risque d'être écoulee de façon illicite sur le territoire de l'Union européenne.

Plus spécifiquement, dans la situation dans laquelle il existe une suspicion, le responsable des marchandises en transit devrait être sommé d'apporter la preuve de ce que les marchandises ne sont pas destinées à être mises sur le marché de l'Union européenne, et apporter des garanties de ce qu'elles sont destinées à être réexportées licitement vers une autre destination.

À défaut d'apporter une telle preuve dans un délai raisonnable, les marchandises en question devraient être susceptibles d'être qualifiées de marchandises de contrefaçon, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Cette préconisation ne semble nullement exorbitante au Groupe français, dans la mesure où il est plus logique de faire peser la charge de la preuve sur la partie qui est la mieux à même de la rapporter, comme il en va par exemple en matière d'épuisement des droits. En pratique, un tel renversement de la charge de la preuve aurait pour effet de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

21) L'atteinte causée par les marchandises en transit doit-elle être cantonnée aux marchandises contrefaisantes ou doit-elle aussi concerner les importations parallèles de marchandises en transit et les marchandises en transit dont les marques similaires sont de nature à créer un risque de confusion ?

Le Groupe français est d'avis que l'atteinte causée par les marchandises en transit, selon les conditions développées précédemment, doit être cantonnée aux marchandises contrefaisantes (hypothèse des « faux produits »), ainsi que, mutatis mutandis, aux marques similaires de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Lorsque la situation juridique de la marchandise dans l'État de provenance ou de destination est prise en considération, comme le préconise le Groupe français dans les recommandations précédentes, l'appréciation de l'atteinte à la marque devrait être effectuée par rapport au droit matériel des marques dans l'État concerné, conformément à une application classique de la règle de conflits de lois.

En revanche, le groupe français est d'avis qu'il convient maintenir l'exclusion des importations parallèles de ce dispositif, conformément à l'article 3 du règlement du CE 1383/2003.

22) Les marques notoires et de renommée doivent-elles bénéficier d'une protection élargie s'agissant des marchandises en transit ? Dans ce cas, est-ce que cela doit être le cas même si aucun enregistrement n'a été obtenu dans le pays de transit ?

Le Groupe français considère que la création d'un régime spécifique pour les marques notoires et de renommée dans le cadre du transit n'est pas nécessaire, sans préjudice de l'application de la protection étendue auxdites marques lorsqu'elle est prévue en droit matériel, comme tel est le cas pour la marque française et la marque communautaire.

23) Les mesures douanières devraient-elles être applicables aux marchandises en transit ?

Dans le droit positif, les mesures douanières, à savoir les retenues et saisies, sont d'ores et déjà applicables aux marchandises en transit dans les conditions précédemment énoncées.

Le Groupe français n'est favorable à une extension des mesures douanières que dans la mesure des hypothèses évoquées dans les précédentes recommandations.

24) Les mêmes mesures réparatrices (telles que les injonctions, dommages et intérêts et destruction) devraient-elles être applicables pour les atteintes causées par les marchandises en transit que pour les autres atteintes au droit de marque ?

Lorsque les marchandises en transit sont susceptibles d'être qualifiées de contrefaisantes selon les conditions précédemment évoquées, les mêmes mesures réparatrices sont d'ores et déjà applicables.

Le Groupe français n'est favorable à une extension de l'application des mesures réparatrices que dans la mesure des hypothèses évoquées dans les précédentes recommandations.

25) Les mêmes moyens de défense devraient-ils être mis à disposition des importateurs de marchandises en transit que pour ceux qui importent directement des marchandises du pays d'origine ou ces moyens de défense devraient-ils différer ?

Les moyens de défense du responsable des marchandises en transit (parler d'« importateur » de marchandises en transit nous paraît impropre et générateur de confusion) ne sauraient être les mêmes que ceux à disposition de l'importateur direct de marchandises, dans la mesure où comme nous l'avons vu à diverses reprises, la situation juridique des marchandises en transit est différente de celle des marchandises importées en vue d'être commercialisée sur le territoire national.

Le Groupe français préconise toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, que les règles d'administration de la preuve soient réaménagées, afin de garantir l'égalité des armes entre les parties et favoriser ainsi le déroulement du débat contradictoire.