

UNION DES FABRICANTS TOKYO
Commission du 24 Avril 2014

**LES PARADOXES DE LA
CONTREFAÇON AU JAPON**

LAURENT DUBOIS, UNIFAB Tokyo/ TMI Associates

UNION des FABRICANTS

Introduction

- **Les autorités japonaises et les entreprises se sont mobilisées de longue date pour lutter contre l'expansion de la contrefaçon au Japon.**
- **Le phénomène n'en reste pas moins endémique, les contrefacteurs exploitant sans cesse de nouveaux réseaux de distribution, Internet prenant sans surprise le pas sur les autres.**
- **La provenance des contrefaçons au Japon reste essentiellement asiatique et principalement de Chine..**
- **Elle porte traditionnellement sur les produits de luxe: maroquinerie, vêtements et accessoires, montres, ... et plus récemment sur les vêtements et articles de sport.**
- **Parmi les marques copiées, on retrouve toujours les grands noms du secteur, Louis Vuitton, Cartier, Christian Dior, Chanel, Hermès, Gucci, Rolex, Dunhill et plus récemment ceux des marques de sports, Adidas, Nike, North Face...**

- **Les modes de distribution se sont transformés tant pour suivre les évolutions de la distribution elle-même qu'en réaction à la répression de plus en plus ciblée des ventes de contrefaçon.**
- **Quasi disparition dans les réseaux de distribution traditionnels tels que boutiques et marchands ambulants.**
- **Sur Internet même, déplacement au rythme de l'efficacité de la répression : sites d'enchères sur PC puis centres commerciaux virtuels, plateformes d'enchères accessibles via un téléphone portable ou surtout des sites localisés en dehors du Japon.**

I. La Contrefaçon résiste à un système répressif exemplaire

Premier paradoxe, le système répressif japonais est un des plus évolués tant par les moyens mis en œuvre par les Douanes et la Police que pour la facilité d'accès pour les titulaires de droit.

1. Le rôle des douanes

Le principe de blocage en douane des contrefaçons a été introduit au Japon en 1910 au même titre que les drogues, la fausse monnaie, la pornographie et les armes.

En pratique, jusqu'en 1966, seules ces quatre dernières catégories furent contrôlées au motif que celles-ci concernaient l'intérêt public tandis que la contrefaçon de marques ne touchait qu'aux intérêts privés.

Depuis 1966 les douanes peuvent agir :

- **soit de leur propre initiative lorsqu'elle constate elle-même la contrefaçon,**
- **soit sur la demande du titulaire des droits ayant souscrit au « Import Suspension Application System »**

Les Douanes ont un pouvoir discrétionnaire, d'où nécessité entre autres d'une formation au droit des marques à laquelle participe UNIFAB Tokyo.

Amélioration constante des procédures. Depuis 2006, les Douanes communiquent avec les titulaires des droits et UNIFAB Tokyo par l'envoi des photos des produits litigieux via Internet.

	2012	2013
nombre de cas traité	26.607	28.135
nombre de produits saisis	1.117.592	628.187
provenance en Chine	94.0%	91.9%

■ **Catégorie de produits maroquinerie (44,5 %), vêtements (15,6 %), chaussures (10,4 %) et coques pour Smartphone 5,3%.**

■ **Nombre de cas, coques pour smartphone 14,3% %, maroquinerie (13,6%), vêtements 13 % et chaussures 3,7 %.**

■ **L'atomisation des envois par courriers postaux et les importations dites « à titre privé » limitent l'efficacité du contrôle.**

2. L'action de la police

L'action pénale est menée sur le terrain par la Police. Elle est de loin préférée à l'action civile pour être plus rapide et moins coûteuse.

La police japonaise agit soit de sa propre initiative soit sur plainte du titulaire des droits.

Avant de renvoyer le dossier au Parquet, la Police procède aux saisies des contrefaçons.

	2012	2013
Nombre de cas recensés	260	241
Nombre de personnes arrêtées	442	346
Nombre de produits saisis	117143	104143

Selon la Police Nationale, 64,9% des contrefaçons provenaient de Chine dont 76,1% par voie postale.

Les Sanctions

- Les peines encourues sont une peine d'amende de dix millions de yen (environ 70.000 euros) ou une peine d'emprisonnement est de 10 ans ou une combinaison des deux.
- En cas de procédure sommaire, la peine encourue est dans tous les cas limitée à un million de yen (environ 7.000 euros)

II. La contrefaçon, une infraction tolérée : le droit d'importer des contrefaçons à titre privé

- **Les importations à titre privé par les touristes japonais ou par envois postaux comptent parmi les sources principales des importations et parmi les plus difficiles à réprimer pour la simple raison qu'elles ne sont pas interdites.**
- **En application du droit des marques japonais actuel, seules sont interdits la fabrication, la vente et l'importation de contrefaçons. La seule détention à des fins non commerciales ne l'est pas.**
- **Sous la pression des titulaires de marques, de l'UNIFAB Tokyo et des Douanes elles-mêmes, des discussions ont été engagées pour trouver un remède à cette lacune.**

Les autorités japonaises et les juristes s'opposent à un changement de la loi au motif qu'une telle mesure nécessiterait l'adoption d'une interdiction générale, interdiction qui n'est pas justifiée par la nécessité de protéger un intérêt national.

A défaut, il pourrait être envisagé de restreindre de droit d'importation à titre privée mais quand bien même ce nombre serait réduit ou limité à un nombre de fois par an comme aux Etats-Unis, les transactions faites par Internet peuvent être démultipliées en plusieurs petites transactions.

L'envoi d'une lettre par les Douanes à chaque destinataire de produits suspects demandant si le produit est ou non à usage personnel a été efficace dans un premier temps (près de 90% des destinataires abandonnèrent le colis à la réception). Mais l'efficacité du système s'est dégradée lorsque les destinataires se sont rendus compte que cette demande était sans sanction.

III. L'entente cordiale avec les grands sites internet

Internet est dorénavant le moyen le plus répandu pour vendre des contrefaçons sur le marché japonais.

1. Les principaux sites Internet de commerce électronique

■ Le marché du e-commerce au Japon est divisé entre les sites d'enchères pour les PC, les centres commerciaux virtuels et les sites d'enchères pour les téléphones portables.

■ Parmi les sites les plus concernés, Yahoo et Rakuten, les centres commerciaux virtuels PC tels que Rakuten Ichiba (plusieurs milliers de boutiques virtuelles), Yahoo Shopping et plus récemment Amazon, et enfin les sites d'enchères pour téléphones portables (Moba-Oku,).

Les sites d'enchères PC comptaient il y a quelques années de nombreuses contrefaçons clairement visibles, plus de 90% pour certaines marques, mais étant faciles à réprimer, elles sont retombées à 1% pour toutes les marques qui ont exercé un contrôle.

A l'inverse, le taux de contrefaçon des produits de luxe reste élevé dans les centres commerciaux virtuels (autour de 20%) en dépit des contraintes imposées par les sites à l'ouverture d'une boutique virtuelle.

Selon les sites, l'identité, l'adresse physique, le certificat de résidence au Japon et la copie d'un RC de chaque postulant sont vérifiées avant l'ouverture de l'ID ou sont exigés

Pour les téléphones mobiles, la carte SIM est vérifiée.

2. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre les ventes sur Internet

■ Des moyens juridiques existants mais insuffisants

Le cadre juridique applicable au Japon est une intéressante combinaison de diverses lois et réglementations mais peu de jurisprudence.

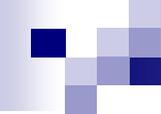
La loi japonaise sur le droit des marques ne vise pas précisément la vente de contrefaçons sur Internet mais un avis juridique de l'Office japonais des brevets de février 2005 a confirmé que l'usage de marques sur Internet était bien un usage au sens de l'article 2 de la loi.

S'agissant spécifiquement du commerce Internet, la loi de base est la loi relative aux services de télécommunications du 30 novembre 2001 complétée par une directive de 2005 qui impose aux opérateurs de sites un minimum de contrôle. C'est en application de cette directive qu'ont été mis en place les procédures de contrôle de sites en coopération avec les titulaires de droits et UNIFAB Tokyo.

S'y ajoute la loi spécifique aux transactions commerciales placée sous le contrôle de la Consumer Affairs Agency qui oblige les vendeurs sur des sites d'enchères Internet de plus de vingt produits de marques à divulguer leurs informations personnelles (nom, adresse et numéro de téléphone).

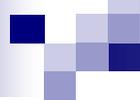
Le CPPI (Conseil pour la protection de la propriété intellectuelle sur Internet) joue aussi un rôle important dans la concertation entre les grandes plateformes d'enchères (Yahoo Japon, Rakuten, groupe Dena), les grandes marques japonaises (Honda) et des associations professionnelles dont l'Union des Fabricants...

Le CPPI incite les plateformes d'enchères ou de boutiques virtuelles à créer des procédures de contrôles volontaires. C'est ainsi qu'un opérateur comme Yahoo a mis en place un système de contrôle qui fonctionne toute l'année, jour et nuit et mobilise plus de 300 employés.



En revanche ni la loi ni la jurisprudence ne rend responsable les sites d'achat en ligne. Suite à une décision de la Haute Cour de la Propriété Intellectuelle du 14 février 2012, la seule responsabilité qui leur incombe est de supprimer du site internet les produits contrefaits dans un bref délai s'il a connaissance de l'existence de la contrefaçon ou aurait dû en avoir connaissance.

Avant même cette décision les plus importants sites d'enchères japonais ont accepté de négocier avec l'Union des Fabricants et certains titulaires de droits de marques des accords visant à mettre en place des procédures de contrôle systématique.



Trois étapes dans le processus de suppression de la liste des annonces de vente de produits suspects :

1. Contrôle par les sites eux-mêmes et suppression des contrefaçons flagrantes.

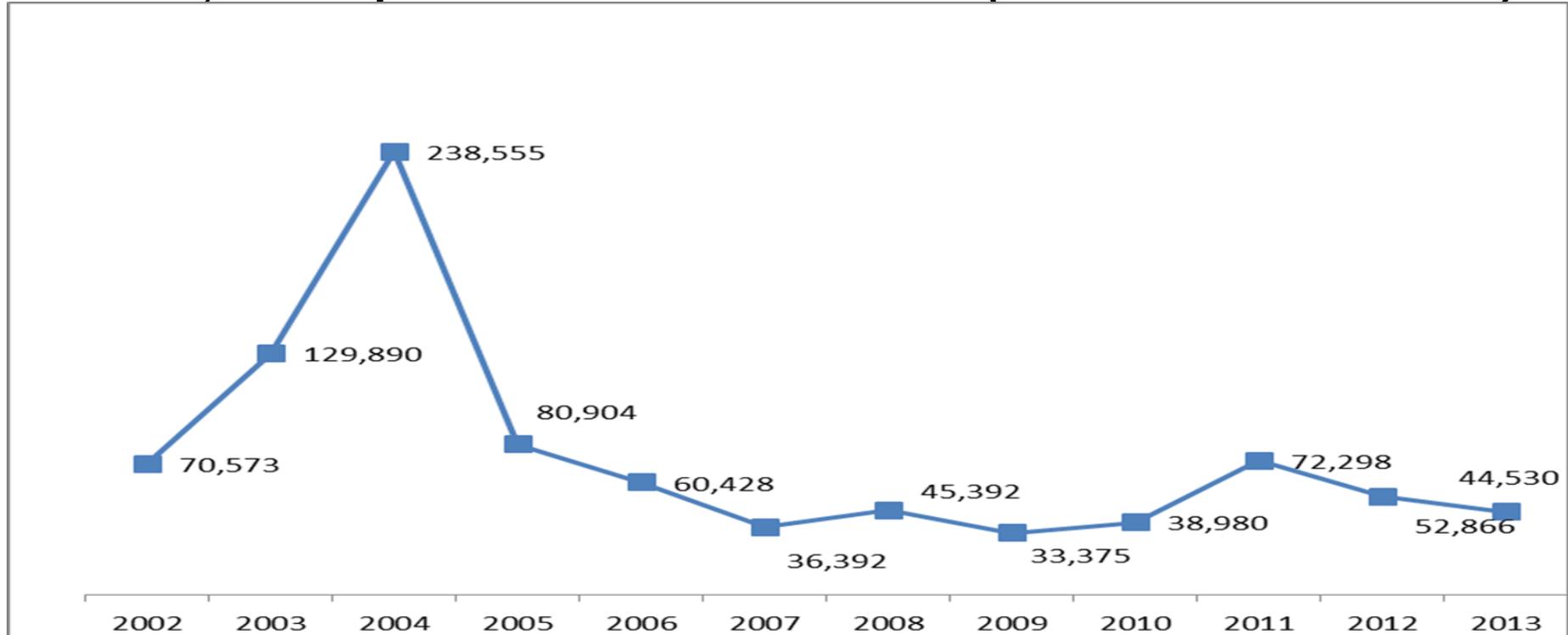
2. Retrait par UNIFAB Tokyo de la liste le produit litigieux au nom de ses membres sur sollicitation des opérateurs du site, des titulaires ou de la police. L'authentification se fait essentiellement à travers des photos et une description.

3. Surveillance et suppression par les propriétaires de marques et UNIFAB Tokyo des ventes de produits n'ayant pas été détectées ou supprimées par les surveillances précédentes

Outre la suppression des contrefaçons, la plupart des sites impose la fermeture des boutiques en ligne, sauf Amazon.

La police pour sa part a la faculté de solliciter des banques la fermeture des comptes bancaires des vendeurs.

Grace à ces efforts, on observe une diminution du volume de vente de contrefaçons de produits clairement visibles (voir tableau ci-dessous)



Les progrès de la répression sur les sites traditionnels ont cependant pour effet de déplacer les ventes sur des sites indépendants.

3. Les sites indépendants opérant à partir de la Chine

La répression des sites localisés au Japon s'étant révélée de plus en plus efficace, des sites indépendants ayant leur base principalement en Chine ont pris le relais des ventes de contrefaçons au Japon.

Echappant à l'application du droit japonais, les vendeurs n'hésitent plus à présenter les contrefaçons comme vraies. Une autre évolution notable est l'apparition de sites offrant à la vente des contrefaçons qu'ils ne livrent pas.

Pour les autorités japonaises, le problème a été déplacé de la protection des titulaires de marques à celle des consommateurs, ce qui les a incités à prendre de nouvelles mesures.

■Création d'une cyber police qui intervient directement auprès des sociétés de sécurité antispam pour qu'elles mettent en place automatiquement des alertes.

■Publication par la Consumer Agency sur son propre site des sites connus pour vendre des contrefaçons (il s'agit de sites basés en Chine). La liste de ces sites est communiquée par UNIFAB Tokyo.

■Recours à la loi US Digital Millenium Copyright Act (DMCA) lorsque peut être revendiquée la protection par le droit d'auteur pour supprimer des moteurs de recherche (Google principalement) les sites reconnus comme vendant de la contrefaçon.

Contact

Unifab Tokyo
Laurent Dubois
Takayuki Tsutsumi



Union des Fabricants Tokyo
SK Bldg.,3F, 1-5-5 Hirakawacho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093
TEL:+81-3-3239-3110
FAX:+81-3-3239-3224
info@udf-jp.org