

Protection de la PI et lutte anti contrefaçon en Asie

La lutte contre la contrefaçon en Corée



Unifab . Paris 24 avril 2014



Introduction

Expérience professionnelle

Géographie

Situation économique

Bref états des lieux de la contrefaçon

Les moyens d'action: Civil, Pénal, Douanes

Contrefaçon sur Internet ó Différentes approches



Philippe Van Eeckhout

- Consultant stratégique et opérationnel lutte anti-contrefaçon
- Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine (LOUIS VUITTON Fashion Group en Asie et BIC)
- Avocat et Agent de Marques au Canada
- Co-auteur du Guide Anti-contrefaçon (Mars 2009)

“Guide anti-contrefaçon
(Bourin Edition, 2009)



Géographie



Situation économique



La Corée Aujourd'hui

Population: 49 Millions (dont 22 vivent dans la mégalopole de Seoul)

Superficie: 98 480 km², la Corée du Sud est légèrement plus petite que la Bulgarie

Economie: 13eme économie mondiale

- PIB en Million de \$ (2011) 1 164 000
- PIB par habitant en \$ (2012) 22 590

Industrie tournée essentiellement vers l'exportation avec les « chaebols » (groupes familiaux tentaculaires) les plus importants et plus connus sont : Samsung, Hyundai, LG Group, Lotteí

Technologie:

- Nombre de téléphone mobile pour 1000 habitants (2012) 1100
 - Utilisateur d'Internet pour 1000 habitants (2010) 825
-

Bref états des lieux de la contrefaçon



De la fabrication vers la vente

Dans les années 90 pays connus comme gros fabricants de produits de luxe

Vers le début des années 2000: transfert de la fabrication vers la Chine (Qingdao est à une nuit de bateau de Inchon);

Importance croissante des importateurs (importance croissante des douanes) et

Surveillance nécessaire de la distribution

- Distribution Physique: Marchés de Itaewon, Dongdaemun et Namdaemun
 - Distribution virtuelle: Boutiques en ligne, Blogs et réseaux sociaux.
-



Photos des marchés de Itaewon, Dongdaemun et Namdaemun



Les moyens d'action

La procédure civile



La procédure civile (Classique)

Trois niveaux de juridiction (Première instance, Appel, Cour Suprême)

Existence d'un tribunal spécialisé en Propriété intellectuelle à Seoul uniquement - intérêt de rechercher l'attribution de compétence de ce tribunal

Procédure classique avec assignation, échanges décrits entre les parties, plaidoiries et jugement ó délai: entre 8 à 12 mois

Existence d'un procédure plus rapide quand le demandeur ne réclame pas de dommages et intérêts ó délai: entre 4 à 7 mois

Jugement: Injonction et dommages et intérêts (profits du contrefacteur, perte du titulaire de droits, montant de royalties et si pas possible d'évaluer, discrétion du tribunal). Quasi impossible d'obtenir la publication du jugement.

Appel possible dans les 30 jours devant la « High Courts »

Appel à la Cour Suprême uniquement sur des questions de droit;



La procédure civile (Saisie d'un compte bancaire)

Procédure spécifique: la saisie d'un compte bancaire

Procédure ex-parte présentée sur requête devant un juge (ordonnance rendue dans les 3 à 4 semaines de la demande).

Conditions d'application:

- Procédure utilisée en cas de contrefaçon flagrante
- Nécessité de garantir la saisie par le versement au tribunal d'un montant d'argent en liquide équivalent à 20% du montant demandé

Procédure très souvent utilisée à l'encontre des vendeurs sur Internet car connaissance assez aisée des comptes bancaires

Cette procédure sert à favoriser le règlement amiable rapide d'un litige

Cette saisie peut durer indéfiniment (du moins jusqu'à ce que la partie adverse objecte)



La procédure civile (Concurrence déloyale)

Procédure spécifique prévue par la loi contre la concurrence déloyale

Possibilité d'interdire la vente d'un produit fabriqué par un tiers et qui recopie la forme (incluant l'aspect, la couleur et la brillance ou une combinaison de celles-ci, la forme de produits de test et de la forme de biens présentés dans une brochure) de son propre produit sous deux conditions:

- Création (première publication) du produit depuis moins de trois ans
- La forme doit être originale (pas de forme standard ni de forme dictée par la fonction du produit)

Procédure très utilisée dans le domaine de la mode et du luxe.

Les moyens d'action

La procédure pénale



La procédure pénale

Procédure rapide (3 à 5 mois) applicable en cas de violation de la plupart des droits de PI

Mise en œuvre la plus courante: Enquête privée préalable et soit:

- Dépôt d'une plainte à la police (enquête de flagrance) puis la police rapporte au procureur
- Dépôt d'une plainte auprès du Procureur directement: avec enquête diligentée par des enquêteurs rattachés au Procureur ou par la police sur instruction du Procureur.

Attention: la police et/ou le Procureur peuvent aussi agir de leur propre initiative.

Très peu de dossiers vont devant les tribunaux pour procès sauf si une peine de prison est requise.

Pouvoir du procureur de proposer (avec l'accord du mis en examen) un projet de jugement au tribunal pour des peines demandées avec un temps de mise à l'épreuve. Ce projet doit être accepté par le juge.



La procédure pénale

Peines maximales prévues par le code pénal:

Contrefaçon de brevet, modèle d'utilité, marque de commerce, Dessins et modèles enregistrés: 7 ans d'emprisonnement OU 100 millions KRW (approx. US\$ 100,000)

Droits d'auteur: 5 ans d'emprisonnement ET/OU 50 millions KRW (approx. US\$ 50,000)

Concurrence déloyale: 3 ans d'emprisonnement OU 30 millions KRW (approx. US\$ 30,000)

Les petits dossiers sont généralement l'objet d'une amende. Seules les très gros dossiers peuvent entraîner une peine de prison.

Les moyens d'action
La procédure douanière



La procédure douanière

Procédure assez similaire à ce que nous connaissons en Europe

Enregistrement préalable des droits de propriété intellectuelle auprès des douanes uniquement applicable au marque, brevet, droit d'auteur et dessin et modèle enregistré.

En cas de suspicion de contrefaçons, notification du titulaire des droits

Réponse à produire dans les dix jours sous forme d'un affidavit et si confirmation du caractère contrefaisant, saisie des marchandises par les douanes

Si l'importateur conteste fortement le caractère contrefaisant, le titulaire de droits devra, dans les dix jours d'une nouvelle notification douanière, l'assigner en justice par la voie civile pour maintenir la saisie. Cette procédure est cependant extrêmement rare

Contrefaçon sur Internet

Différentes approches



Les sites marchands

Nombreux sites marchands en Corée (les plus connus: Gmarket, Auction, 11th Street, Interpark ou des sites de commerce social comme Coupang (similaire à Groupon), Wemakeprice and Ticketmonster.)

Particularité: ces sites détiennent l'argent des transactions entre les protagonistes entre l'achat et la livraison du bien acheté.

Le titulaire de droits peut bien évidemment demander le retrait d'une annonce pour un produit contrefaisant ces droits;

MAIS il peut aussi demander le gel du compte du commerçant en ligne auprès de la plateforme par le biais d'une procédure ex-parte contre la plateforme.

Avantage: il est possible de saisir les comptes de plusieurs vendeurs sur la même plateforme dans le cadre d'une même procédure



Les blogs et réseaux sociaux

Les réseaux sociaux les plus populaires en Corée: Facebook et Twitter

Distinction à faire entre utilisation commerciale ou simple référence aux droits de Propriété intellectuelle au sein d'un blog où d'un réseau social.

Si il y a simple référence aux droits, il est préférable d'utiliser une approche douce avec explication sur la nécessité pour un titulaire de droits de contrôler l'usage qui est fait de ces droits. Si approche agressive toujours possible d'avoir un impact négatif par les membres du réseau sur les produits ou services du titulaire de droits.

En cas d'usage commercial notamment par le biais de vente de contrefaçons sur les blogs ou réseaux sociaux, L'approche doit être ferme par, dans un premier temps l'envoi d'une lettre de mise en demeure à l'utilisateur puis, si absence de réponse positive, à l'opérateur demandant le retrait des offres illégales ou, en cas de récidive, la suppression du compte de l'utilisateur indélicat (bien que cette demande nécessite de présenter des arguments sérieux notamment au niveau de la preuve des actes).

A VOUS DE JOUER !

