



LA RETENUE DE MARCHANDISES ARGUEES DE CONTREFAÇON PAR LES SERVICES DES DOUANES

Cette note a pour but de présenter un dispositif original ouvert à tous les titulaires de droit de Propriété Industrielle et qui vise à lutter contre l'importation des marchandises de contrefaçon : la demande d'intervention des services des Douanes.

I) RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ENCADRANT LE DISPOSITIF

Tous les textes cités sont disponibles sur demande au Cabinet GUIU.

1.1. Loi Française

La loi du 05.02.1994 a introduit dans le Code de la Propriété Intellectuelle la mesure de retenue de marchandises arguées de contrefaçon par les services des Douanes.

Cette mesure est ouverte aux titulaires d'un droit d'auteur (art. L.335-10 et R.335-1), d'un dessin ou modèle déposé (art. L.521-7 et R.521-1), d'une marque (art. L.716-8 et R.716-1).

Ces textes prévoient l'accessibilité de la mesure aux licenciés exclusifs des Droits de Propriété Industrielle précités.

1.2. Textes Communautaires

a) Antérieure : - Règlement (CE) n° 3295/94 du 22.12.1994 [**abrogé par R(CE) n° 1383/2003**]
Titulaire de marques, droits d'auteur et droits voisins (dessins et modèles)

b) En vigueur :- Règlement (CE) n° 1367/95 du 16.06.1995 :
Dispositions d'application du règlement n° 3295/94 [*transposées au R1383/2003*]
- Règlement (CE) n° 241/1999 du 25.01.1999 :
Extension du champ d'application aux brevets et aux marques communautaires.
- Règlement (CE) n° 2549/1999 du 02.12.1999
Modification du règlement n° 1367/95 [*transposées à R1383/2003*]
- **Règlement (CE) n° 1383/2003 du 22.07.2003**
Elargissement aux titulaires de dessins ou modèles communautaires, d'obtention végétale, indication géographique et appellation d'origine.

II) MISE EN ŒUVRE

- Il faut adresser une demande de retenue de marchandises arguées de contrefaçon auprès des services de Douanes appropriés.
- Le dossier de la demande doit comporter le formulaire de *demande de retenue*, qui identifie clairement les titres de Propriété Industrielle sur la base desquels la demande est effectuée. Le dossier doit également comporter l'engagement du demandeur à respecter les dispositions particulières concernant les délais et la mainlevée des marchandises éventuellement retenues, ainsi que des informations relatives aux produits concernés, authentiques et argués de contrefaçon.

La demande est valable pour une période maximale d'un an et est renouvelable.

- Lorsque les services de douane ont effectué une retenue sur la base de cette demande, le demandeur est immédiatement informé.

La mesure de retenue est levée de plein droit dans un délai de 10 jours ouvrables, sauf si le demandeur justifie auprès des services douaniers :

- soit de mesures conservatoires, décidées par le Président du TGI (saisie contrefaçon),
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle dans le cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

En outre, les textes prévoient qu'aux fins de l'engagement des actions en justice, le demandeur peut obtenir de l'Administration des Douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur ou de l'importateur et autres, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents des Administrations des Douanes.

Dans certains pays, la demande de retenue doit être accompagnée d'un versement de garantie, mais ce n'est pas le cas en France.

III) DANS LA PRATIQUE

1. Le dossier de demande de retenue

Le Cabinet GUIU peut, à votre demande, effectuer toutes les démarches nécessaires pour introduire une demande de retenue auprès de tous les services des Douanes concernés.

2. Demandes sur la base d'un brevet

La grosse difficulté pour les services des Douanes est de pouvoir repérer et identifier des produits contrefaisants. S'il s'agit de produits précis et que les conditions de fabrication par les titulaires du Droit font que l'identification des produits authentiques pose peu de difficulté, alors une demande d'intervention basée sur un brevet prend son sens.

3. Action au niveau communautaire

Lorsque le demandeur est titulaire d'un droit Communautaire (Marque, Dessin ou Modèle, Certificat d'Obtention végétale) la demande d'intervention peut viser à obtenir l'intervention des Douanes d'un ou plusieurs Etats membres autres que celui dans lequel la demande d'intervention est introduite.

Le titulaire d'un brevet européen validé dans plusieurs Etats de l'Union Européenne doit introduire plusieurs demandes d'intervention, auprès des Douanes de chacun des Etats concernés.

4. Contrefaçon intra-communautaire et transit sur le territoire national de marchandises arguées de contrefaçon

Une demande de retenue de marchandises arguées de contrefaçon aura peu d'effet à l'encontre de produits qui seraient fabriqués dans des pays intra-communautaires libres de Droit et qui seraient apportés dans des territoires protégés.

En effet, il est devenu aujourd'hui très difficile pour les agents des douanes d'exercer des contrôles notamment au niveau du fret routier et ferroviaire intra-communautaire. Néanmoins, si

les voies d'acheminement sont identifiées ainsi que les destinataires ou les expéditeurs de marchandises arguées de contrefaçon, dans ce cas, des actions sont plus facilement envisageables.

On rappellera en outre, qu'il a été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes que des mesures de retenue en douane ne peuvent s'appliquer au transit sur un territoire protégé de marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté Européenne et destinées à la commercialisation dans un autre Etat où ces marchandises sont libres de droit. Ceci est contraire au principe de libre circulation intra-communautaire des marchandises [affaire C-23/99, Arrêt du 26.09.2000 ; concernait des pièces détachées pour la réparation automobile, fabriquées en Espagne, vendues en Italie et protégées par modèle en France].

NB : note à caractère informatif, susceptible d'actualisation