

## Contrefaçon : Avez-vous déjà pensé à saisir les douanes ?

Categories : [Contrefaçon](#), [Droits d'auteur](#), [Marques](#), [Procédures](#)

Date : mercredi 25 juin 2014

De nombreux moyens existent pour lutter contre la contrefaçon et parmi eux un allié fort et efficace qui n'est parfois pas assez souvent sollicité : **les douanes** .

Récemment, la Cour de Justice de l'Union Européenne nous a démontré le fort pouvoir dévolu aux services douaniers des Etats Membres de l'Union Européenne par le biais de 2 décisions :

### 1- L'arrêt *Rolex* rendu le 6/02/2014

La CJUE affirme ici la **possibilité pour les autorités douanières de saisir des marchandises mises en vente en dehors du territoire de l'Union** et livrées à une personne privée résidant sur le territoire communautaire.

Rappelons d'abord les faits.

Un résident danois a acheté sur un site chinois une fausse montre Rolex. Dès son entrée au Danemark, son colis fut intercepté par les autorités douanières danoises. Rolex, immédiatement prévenu en vertu de sa demande d'intervention, a demandé la destruction de la montre contrefaisante ; ce à quoi l'acheteur s'est opposé, engendrant de ce fait une saga judiciaire devant le Højesteret (autorité judiciaire danoise)... Plusieurs questions ont été posées à la CJUE par le Højesteret, dont le fait de déterminer si les services douaniers d'un Etat Membre étaient en droit d'intervenir dans ce cas précis.

La CJUE s'est fondée sur le Règlement (CE) n° 1383/2003\* pour se prononcer en faveur de Rolex et des titulaires de droits en général puisque qu'elle a dit pour droit que, « ***le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire de l'Union à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet Etat membre, de la protection garantie à ce titulaire, du seul fait de l'acquisition de ladite marchandise.*** Il n'est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs de ce même Etat ».

### 2- L'arrêt *Sintax Trading* du 9 avril 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Riigikohus (autorité judiciaire estonienne), la CJUE a interprété une nouvelle fois le [Règlement \(CE\) n° 1383/2003](#) \*, en consacrant la compétence de l'administration en matière de saisie en douanes sur le fondement de l'intérêt public.

Dans cette affaire, la société Sintax Trading avait importé en Estonie des bouteilles de bain de bouche, expédiées par une société ukrainienne. L'administration estonienne des douanes avait alors procédé à leur saisie, ayant obtenu la confirmation de la contrefaçon par le titulaire des droits floués. Le titulaire en question, la société Acerra, n'a cependant pas engagé de procédure ; ce qui n'a pas empêché l'administration estonienne d'engager, de son propre fait, une action judiciaire.

La société Sintax Trading contesta l'action de l'administration, faite sans initiative du titulaire du droit lésé et réclama la restitution des marchandises. Le règlement communautaire prévoit en effet que « *si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée, le bureau de douane (...) n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée (...) ou n'a pas reçu l'accord du titulaire du droit, le cas échéant, la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée* ».

Sur ce point, **la CJUE a confirmé que l'administration peut parfaitement agir** et prendre les mesures qu'elle juge nécessaires, **même en l'absence d'action du titulaire de marque**, dans la mesure où le règlement communautaire vise également la protection d'intérêts publics.

Ce droit de « substitution » à l'encontre d'un contrefacteur est un véritable atout pour le titulaire d'un droit, obtenant ainsi à moindre frais sa condamnation.

En conclusion, comme nous l'avons démontré, avoir recours aux douanes présente un réel intérêt pour les titulaires de droit qui l'exploitent pourtant encore trop peu. Mais, pour que ce moyen de lutte soit efficace, il est important d'appréhender avec soin et réflexion sa protection en amont...

### **Les bons réflexes préalables à avoir :**

-penser sa protection (droit de marque, droit d'auteur, dessin & modèles) car elle est le préalable nécessaire à toute action (judiciaire, douanière ou amiable),

-**la demande d'intervention** est un bon moyen de surveiller les marchandises entrant sur le territoire communautaire mais encore faut-il bien la remplir dès le départ (*NB : si Rolex ne s'était basé que sur sa marque, la destruction n'aurait pu être obtenue avec succès-Rolex a obtenu gain de cause sur la base de l'atteinte à son droit d'auteur sur son modèle de montre puisque concernant l'atteinte à sa marque, elle ne pouvait pas être constituée dès lors que l'acquéreur personne physique ayant acheté la montre à des fins privées, la condition d' « usage dans la vie des affaires » ne pouvait être remplie*),

-avoir recours aux douanes est un moyen efficace de défendre son monopole tout en gardant la maîtrise de son budget puisqu'il permet d'obtenir des mesures drastiques de lutte contre la contrefaçon à moindre frais (*ex. destruction de la marchandise*).



*\*A noter que ces deux interprétations de la Cour s'étendent bien sûr par analogie au nouveau règlement (UE) n° 608/2013 venant remplacer le [Règlement \(CE\) n° 1383/2003](#).*

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site <http://www.inlex.com/departements/nos-departements/>

Julie PIERRE, CPI, Co-Responsable du bureau de Marseille