

JUILLET 2013

FLASH CONCURRENCE N° 9

« Contrefaçon et cyber-contrefaçon : quels sont les moyens de lutte pour les industries créatives ? »

Compte-rendu du colloque du 8 juillet 2013 organisé par la DGCIS¹ et animé par l'UNIFAB²

Par Nadège Pollak

Aujourd'hui, plus d'une entreprise sur deux s'estime victime de la contrefaçon et ce, quelque soit son secteur d'activité, sa taille et son niveau de développement économique : il peut s'agir d'une contrefaçon de ses marques, de ses dessins et modèles ou de ses brevets.

Au-delà des entreprises créatives, les industriels sont tous concernés par ce fléau qui a profité du développement du commerce électronique pour trouver d'autres moyens de concurrencer et de parasiter leurs efforts.

Grâce à la participation de professionnels et administrations impliqués dans la lutte contre ce phénomène, les moyens de prévention face à la contrefaçon tendent à devenir plus efficaces, et plus particulièrement pour la lutte contre la contrefaçon sur Internet.

I. Contrefaçon, les moyens de prévention classiques

La contrefaçon, en plus d'être une faute civile, est également susceptible de constituer une infraction pénale ainsi qu'une infraction douanière.

Rôle de l'INPI - L'INPI intervient en amont, pour permettre aux titulaires de droits de les enregistrer à titre de marque, dessin et modèle ou brevet, selon leur nature. Cet enregistrement constitue une étape essentielle de la protection.

Rôle des douanes - Pour agir contre la contrefaçon, les douanes disposent de deux moyens d'action, actuellement prévus par le Règlement (CE) n° 1383/2003³ et par le Code de la propriété intellectuelle.

La retenue en douane d'une part permet aux douaniers de retenir une marchandise soupçonnée de contrefaçon pendant dix jours, délai permettant de collecter des informations et d'agir en justice. La saisie en douane d'autre part vise à confisquer la marchandise en cas de contrefaçon avérée ou après une retenue confirmée.

¹ Direction générale de la compétitivité, de l'Industrie et des services, www.dgcis.gouv.fr

² Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, www.unifab.com

³ Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2014

Malheureusement, depuis l'arrêt Philips / Nokia de la Cour de justice de l'Union européenne du 1^{er} décembre 2011⁴, les douanes ne peuvent plus saisir les marchandises **en transit** sur le territoire de l'Union européenne, ce qui a considérablement réduit leurs possibilités de saisies.

En conséquence, alors que 8,9 millions d'articles ont été saisis par les douanes en 2011, ce sont seulement 4,6 millions d'articles qui ont pu l'être en 2012. Sont concernés en premier lieu les vêtements (34% des saisies), mais également les médicaments en constante augmentation (10%) et les jeux et jouets (8%). La tendance à la hausse est confirmée pour les saisies sur le fret postal.

Protection supplémentaire, les titulaires de droits sont également invités à enregistrer des **demandes d'intervention** auprès des douanes, visant à attirer l'attention des douaniers sur leurs droits afin qu'ils soient mieux protégés.

II. Les moyens d'actions de la cyber-contrefaçon

Particularité de la contrefaçon sur Internet, les contrefacteurs sont dissimulés derrière des sociétés écran, des sites-champignons (ou sites « *stand alone* ») et appartiennent fréquemment à la criminalité organisée issue de réseaux et mafias très puissantes.

Difficulté supplémentaire, la plupart d'entre eux recourent au « *drop shipping* », c'est-à-dire qu'ils envoient directement les marchandises contrefaisantes au consommateur final, sans stocker de marchandises chez eux ; la seule possibilité d'action est alors de surveiller les flux financiers.

Rôle de Cyber-douane - Constituée de dix analystes et trois enquêteurs, la cellule Cyber-douane dispose de moyens d'actions efficaces pour lutter contre la contrefaçon sur Internet. Pour mener à bien ses enquêtes, elle a désormais la possibilité d'acheter directement des marchandises sur Internet sous une fausse identité (« *Pouvoir 67 bis I* ») ce qui permet d'obtenir des informations sur le réseau et de remonter les flux financiers (via des comptes Paypal ou Western Union notamment).

Rôle des Cyber-gendarmes - Les Cyber-gendarmes de la section Délinquance financière, Cybercriminalité et contrefaçon s'appuient sur 250 gendarmes spécialisés en nouvelles technologies partout en France. Leur premier rôle est de venir en aide aux PME qui sont victimes de contrefaçon ou d'autres infractions sur Internet et d'initier une action pénale à la suite de leur plainte. La finalité de leur enquête est de pouvoir saisir les biens du cyber-délinquant et, le cas échéant, d'indemniser la victime. Les Cyber-gendarmes s'appuient également sur Europol et sur la coopération policière internationale.

Rôle de l'AFNIC - En marge de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, l'AFNIC concentre son action sur certains noms de domaine, et principalement les noms de domaine en .fr. L'action de l'AFNIC permet entre autres choses de signaler un nom de domaine qui porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de demander à ce qu'il soit gelé ou même bloqué, mais ne permet jamais d'agir sur le contenu du site Internet.

La procédure Syreli, prévue par l'article L.45-6 du Code des postes et communications électroniques, ouvre une possibilité de transfert ou de suppression d'un nom de domaine lorsque le requérant justifie d'un intérêt légitime à agir et qu'il n'est pas de mauvaise foi. Au 30 juin 2013, la procédure Syreli a permis de résoudre 264 conflits sans passer devant le juge judiciaire (exemple : suppression des noms de domaine cigarettes-en-ligne.fr ; achat-cigarettes.fr et cigs.fr).

⁴ Décision n° 495/09 du 1^{er} décembre 2011

⁵ Pouvoir issu de l'article 67 bis I du Code des Douanes

Programme des interventions et des formations 2013 / 2014 :

[un catalogue fédérant l'ensemble des propositions d'intervention/formation est disponible sur simple demande]

Toute l'année, Grall & Associés dispense des formations au sein de votre entreprise ou dans ses bureaux. Les thèmes abordés en 2013/2014 sont notamment :

- La négociation commerciale 2014 et les évolutions liées à la future loi Hamon, aux décisions rendues par les tribunaux, aux avis de la CEPC et aux prises de position de la DGCCRF dans ses « FAQ » ;

• La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 et les modifications envisagées par la loi Hamon : négociabilité des tarifs, autorisation de la discrimination, négociation et contractualisation des Plans d'Affaires Annuel (« PAA ») : conditions générales de vente, conditions catégorielles de vente, conditions particulières de vente, conditions d'achat + services : coopération commerciale et autres obligations, règles de facturation, « Trois fois net » comme seuil de revente à perte issu de la loi Chatel du 3 janvier 2008, Prix de vente conseillés, situation des grossistes et exception de revente à perte, « NIP », etc. ;

• La mise en place de Programme de « compliance » pour se conformer aux règles de concurrence et vérifier la légalité des pratiques des entreprises au droit de la concurrence et de la distribution ;

- Le contrôle des concentrations :

- Contrôle communautaire des concentrations : [règlement n° 139/ 2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises] ;

- Contrôle français des concentrations dans le cadre des pouvoirs conférés à l'Autorité de la concurrence [détermination des seuils, définition du marché pertinent, procédure de notification / Lignes directrices de l'ADLC de décembre 2009]

- La rupture fautive des relations commerciales établies [rupture brutale et rupture abusive] : risques liés

à la rupture et conséquences financières ;

- L'audit juridique des accords de distribution dans le cadre du Règlement 330/2010 du 20 avril 2010 et de ses lignes directrices du 19 mai 2010

: incidences sur les contrats de distribution au regard des articles 101 et 102 du TFUE et des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce sanctionnant les ententes et les abus de domination – Définition des marchés pertinents à prendre en considération désormais – marché de l'approvisionnement ; Dual pricing ; Prix imposés ; vente sur internet ; distribution sélective / exclusive, etc. ;

- La définition des pratiques anticoncurrentielles aux termes des dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, et 101 et 102 du TFUE [ententes et abus de domination / pratiques concertées / standard de preuves requis par les autorités de concurrence] ;

• Les enquêtes de concurrence françaises et communautaires [droits et obligations des personnes enquêtées et des enquêteurs] et ce, dans le cadre des pouvoirs conférés à l'Autorité de la concurrence par la LME du 4 août 2008 et l'ordonnance du 13 novembre 2008 + loi du 12 mai 2009, et à la Commission européenne ;

- Les échanges d'informations et de statistiques entre entreprises et/ou au sein de fédérations professionnelles [droit français et communautaire de la concurrence] ;

• L'application des règles de concurrence aux marchés publics ; appels d'offres : que peut-on faire, quelles sont les pratiques interdites / les offres de couverture / les offres dites « cartes de visites » / la sous-traitance et les groupements / etc. ;

• Les promotions des ventes [pratiques commerciales déloyales / trompeuses dans le cadre de la loi de simplification du droit du 17 mai 2011, de la loi Chatel du 3 janvier 2008, de la LME du 4 août 2008 et de la jurisprudence communautaire de 2009 à 2011 : jeux – concours – loteries, ventes avec primes, ventes par lots / liées / subordonnées, offres de réductions de prix aux consommateurs, cartes de fidélité, publicité comparative, etc.].

- Les responsabilités et obligations des producteurs et fournisseurs : res-

ponsabilité contractuelle, responsabilité pénale, responsabilité du fait des produits défectueux, obligation générale de sécurité, garantie légale des vices cachés, garantie légale de conformité, garantie commerciale et contractuelle, clauses limitatives de responsabilité.

* * *

- Proposition d'audit de structures tarifaires : Tarifs / Réductions de prix / CGV / CCV / CPV / services de coopération commerciale et autres obligations SRP / prix de vente conseillés et limites / NIP ;

• Proposition de rédaction de plan d'affaires annuel, comprenant la rédaction d'un contrat cadre et d'un modèle de contrat d'application ou celle d'un contrat unique reprenant l'ensemble de la négociation commerciale : CGV / CCV / CPV et les autres obligations définies par l'article L.441-7-I-3° du Code de commerce + les services de coopération commerciale, avec différentes options rédactionnelles en termes de définition de services et de modalités de rémunération + Contrat de mandat (NIP)

- Proposition d'accompagnement juridique de la négociation commerciale annuelle ;

• Proposition de mise en place de programmes de compliance orientés sur les pratiques antitrust et d'accompagnement lors du déploiement de tels programmes dans l'entreprise.

- Proposition d'intervention sur la communication des prix dans la relation verticale fournisseurs / distributeurs ; que dire, qu'écrire ; quelles limites ? « Do and don't » !

Retrouvez les Lettres du Cabinet sur notre site www.grall-legal.fr