



GESTION 13 · JURIDIQUE · COMPÉTENCES 19



◆ **Laurent Guiraud-Le Moresquier,**  
 Cabinet Bersay & Associés.

## Luttez contre la contrefaçon avec l'action douanière

### De quels moyens d'action disposent aujourd'hui les fabricants IT pour lutter efficacement contre la contrefaçon ?



Aucun fabricant ou titulaire de marques n'est à l'abri d'une contrefaçon, un phénomène qui s'intensifie ces dernières années (*lire CRN n° 185, p. 16*). Pour faire valoir leurs droits en cas d'importation de produits contrefaisants, les possesseurs de marques optent le plus souvent pour une action devant les juridictions civiles. Or, il existe une alternative, tout aussi efficace : l'action devant les juridictions correctionnelles - la contrefaçon étant un délit pénal.

Le règlement CE n° 1383/2003 de la Commission européenne (1), l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et les articles 38, 215 et 215 bis du Code des douanes permettent, en effet, aux titulaires de marques d'agir devant les juridictions correctionnelles, de concert avec la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Cette procédure permet d'intervenir « à la source », c'est-à-dire à l'entrée des produits sur le territoire français, que ce soit à la frontière, dans un port ou un aéroport.

En pratique, une action pénale a bien souvent un effet plus dissuasif qu'une action civile. Dans le cadre de la procédure pénale, les

contrefacteurs encourent des condamnations pouvant aller jusqu'à une amende de 400 000 €, une peine de prison de quatre ans, la fermeture partielle voire totale, temporaire voire définitive, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, pour une durée maximale de cinq ans. De plus, ces peines se cumulent aux dommages et intérêts qui peuvent être alloués aux titulaires de marques en réparation des préjudices subis.

#### Saisie des marchandises dès leur arrivée sur le marché

Afin de bénéficier du concours des autorités douanières, il convient d'adresser une demande d'intervention à la DGDDI. Selon l'article R. 716-1 du CPI, cette procédure - gratuite - nécessite de constituer un dossier comprenant, notamment, les justificatifs de droits sur les marques, la description des produits fabriqués, la liste des fournisseurs et revendeurs agréés, l'indication des lieux de fabrication des produits, les différences techniques entre marchandises authentiques et suspectes, le nom de la personne mandatée qui sera prévenue en cas de saisie de produits contrefaisants. L'efficacité de ce type de procédure dépend essentiellement du soin qui aura été apporté à la constitution de cette demande d'intervention.

Une fois accepté par la DGDDI, ce dossier est transmis à tous les services douaniers de France. Ces derniers ont alors toute latitude pour saisir les produits dont l'authenticité leur paraîtrait suspecte et en avvertir les titulaires de marques ou leurs mandataires. Cette demande d'intervention, valable un an, est renouvelable.

Lorsqu'ils ont en main des produits suspects, les services douaniers peuvent décider de les « retenir », en application de l'article L. 716-8 du CPI. Après avoir été informés de cette action, les mandataires des titulaires de marques doivent, dans les dix jours à compter de la notification de la retenue, confirmer le caractère contrefaisant de ces marchan-

dises et justifier auprès des services douaniers qu'ils se sont pourvus par voie civile ou correctionnelle (2).

Attention, le délai est court, mais il est impératif de le respecter. Passés les dix jours, la saisie sera annulée et les marchandises restituées au présumé contrefacteur. Si les formalités sont effectuées dans le délai imparti, les marchandises sont bloquées jusqu'à ce qu'un tribunal correctionnel ait statué sur leur sort.

Une fois l'action introduite, le juge d'instruction fixera une éventuelle consignation (somme d'argent versée auprès de la recette du tribunal). L'objet de la consignation est de garantir le paiement de l'amende civile qui pourra être prononcée à l'encontre du demandeur si son action est jugée abusive ou dilatoire.

Le titulaire des marques pourra alors, en sa qualité de partie civile, participer à l'instruction qui sera menée. Il aura ainsi accès au dossier d'instruction et pourra formuler des observations en vue de défendre ses droits et de solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Pour les titulaires de marques, l'action douanière constitue un bon moyen de lutter contre des contrefacteurs et de s'assurer que les produits incriminés n'investiront pas le marché. Elle a notamment l'avantage de faire collaborer les titulaires de marques avec les services douaniers. Ces derniers obtiennent déjà d'excellents résultats, mais ils remplissent encore mieux leur mission si les titulaires de marques leur en donnent les moyens. ■

LAURENT GUIRAUD-LE MARESQUIER  
 AVOCAT À LA COUR

(1) Règlement CE n° 1383/2003 du 22 juillet 2003.

(2) Par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction.

#### EN RÉSUMÉ

- ✓ Les fabricants victimes de contrefaçon peuvent faire intervenir gratuitement les services de douane pour obtenir la saisie des marchandises incriminées.
- ✓ L'action douanière nécessite de déposer un dossier auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
- ✓ Une fois les produits saisis, les titulaires de marques ont dix jours pour confirmer leur plainte.
- ✓ Le tribunal correctionnel statuera ensuite sur le sort des marchandises et sur celui des contrefacteurs.

#### COURRIER

Envoyez-nous les questions juridiques que vous souhaitez voir traiter par nos chroniqueurs à l'adresse e-mail : [e.durand@bpf.vnu.com](mailto:e.durand@bpf.vnu.com).