

Enquête sur les moyens d'application du droit des marques

Note de travail de l'Option Economie Industrielle de MINES ParisTech

Camille BERNARD, Pierre CABANNE, Laure MAZADE, Joseph RAVISY

Sous la direction d'Olivier BOMSEL

Septembre 2010



Chaire ParisTech d'Economie des Médias et des Marques

Cerna, MINES ParisTech

Tél. : 33 (1) 40 51 90 36, bomsel@mines-paristech.fr

Plan du rapport

| | |
|---|-----------|
| Plan du rapport | 2 |
| Présentation de l'étude | 3 |
| Une enquête | 3 |
| Nature économique de la contrefaçon | 4 |
| Un phénomène mondial en pleine évolution | 4 |
| Une activité en croissance, impossible à mesurer | 4 |
| Effets économiques de la contrefaçon | 5 |
| L'institution de propriété | 5 |
| La sécurité du consommateur | 6 |
| Les titulaires de droits | 7 |
| Enseignements de l'enquête | 8 |
| Comptes-rendus d'entretiens et de visites | 10 |
| Les services des douanes | 10 |
| L'organisation de la veille et de la lutte contre la contrefaçon. | 10 |
| Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières | 13 |
| Le service National de Douane Judiciaire (SNDJ) | 15 |
| Service des douanes du port du Havre | 17 |
| La douane au Hub postal de Roissy Charles de Gaulle. | 17 |
| Les acteurs privés | 20 |
| UNIFAB | 20 |
| Enquêteur Privé : ContrAtak | 21 |
| Price Minister | 21 |
| La Commission Européenne (Direction de la PI, DG Market) | 23 |
| Annexe : Cadre juridique | 26 |
| Rappel du dispositif juridique | 26 |
| Aggravation des sanctions douanières | 27 |
| Législation en matière de contravention au droit des marques | 27 |

Enquête sur les moyens d'application du droit des marques

Présentation de l'étude

Une enquête

La marque a une utilité économique fondamentale. Elle transmet des informations indispensables au couple vendeur-acheteur dont elle réduit les coûts de transaction. La contrefaçon altère la fiabilité de ce signal : elle accroît le risque des consommateurs vis-à-vis des produits courants et, plus encore, de toute forme d'innovation.

La contrefaçon est un phénomène mondial. Selon l'OCDE, le commerce international de produits de contrefaçon représente près de 250 milliards de dollars par an, soit près de 2% du commerce mondial sur l'année 2008. La contrefaçon porte atteinte aux institutions économiques du commerce et de la propriété intellectuelle. Aucun secteur n'y échappe. On constate, en outre, des évolutions sensibles dans le type d'acteurs industriels et commerciaux concernés, dans les méthodes employées, ainsi que parmi les victimes de préjudices. La contrefaçon produit ce que les économistes nomment des externalités négatives, des effets sociétaux néfastes: elle accroît les coûts de transaction, c'est-à-dire la défiance du consommateur vis-à-vis des produits et, tout particulièrement, des biens ou des services innovants; elle abaisse l'efficacité des investissements publicitaires des marques dont la contrefaçon réduit le volume des ventes. Elle induit aussi des désordres institutionnels : économie souterraine, fraude, blanchiment qui sont autant d'incitations, de relais, de soutiens pour les acteurs de la contrefaçon... Pourquoi est-il utile de faire appliquer le droit des marques ? Quelles sont les institutions en cause et les moyens dont elles disposent pour faire appliquer le droit ? En quoi l'apparition du commerce électronique change-t-elle les pratiques traditionnelles dans ce domaine ?

Cette note présente quelques éléments de réponse recueillis par un groupe d'élèves de deuxième année de MINES ParisTech et une étudiante de l'Université d'Aix-Marseille, menant enquête dans le cadre de la Chaire ParisTech d'Economie des Médias et des Marques. Cette enquête, organisée avec le soutien de l'Union des Fabricants (UNIFAB) et des douanes françaises, a été conduite en février 2010. Une brève synthèse ci-dessous précède les comptes-rendus d'entretiens. Le rappel du cadre juridique figure en annexe.

Nature économique de la contrefaçon

Un phénomène mondial en pleine évolution

La contrefaçon affecte désormais tous les secteurs économiques. Les produits principalement touchés sont le tabac (également objet de contrebande), les produits de luxe, notamment la maroquinerie, l'horlogerie, l'habillement, mais aussi les médicaments, les logiciels, les biens culturels, et finalement, l'ensemble des produits industriels y compris les plus techniques jusqu'aux produits alimentaires.

Outre son caractère illicite, la contrefaçon est susceptible de couvrir d'autres activités échappant au contrôle administratif de l'économie. Il semblerait exister des liens organiques et financiers entre la contrefaçon et certaines activités criminelles : trafic d'armes, de stupéfiants, blanchiment d'argent... La contrefaçon se trouverait ainsi liée à des filières afghanes, des groupes criminels organisés tels la Camorra Italienne, les Yakuza japonais ou les Triades chinoises.

Le commerce en ligne suscite l'apparition de formes de contrefaçon nouvelles. Celles-ci concernent évidemment les achats classiques, mais aussi les transactions entre professionnels et/ou particuliers sur des plateformes spécialisées. La croissance des échanges a rendu le contrôle des transactions frauduleuses d'autant plus difficile que certaines plateformes d'échange n'y ont pas ou peu intérêt.

Internet favorise la désintermédiation des filières traditionnelles de distribution. Cela vaut pour la distribution régulière comme pour la contrefaçon. Le réseau facilite la mise en relation des acteurs de toute la chaîne de distribution et la séparation des flux physiques et informationnels. Cette séparation a fait surgir la pratique dite du *drop shipping*, par laquelle un intermédiaire peut distribuer un produit sans le détenir en stock : le vendeur au détail ne fait que mettre en relation le grossiste et le client final ; il ne recèle pas de produits contrefaits, ce qui, d'une part, diminue son exposition pénale, et d'autre part, complique la localisation du contrefacteur de départ. Cette pratique est l'équivalent dans l'univers physique des réseaux de pair à pair dans lequel, par un moyen logiciel, un serveur indique à l'internaute resquilleur l'adresse électronique d'un fichier sur le serveur d'un pair. Internet étant *a priori* sans frontières, les moyens et les trajectoires de la contrefaçon s'en trouvent étendus, le démantèlement des réseaux compliqué.

Une activité en croissance, impossible à mesurer

Bien qu'on ne sache pas la mesurer dans l'absolu, l'activité de contrefaçon est, semble-t-il, en croissance. Les saisies douanières sont en augmentation constante. En 2009, suite à 18 520 constatations (contre 16 280 constatations en 2008), les douanes ont saisi 7 millions d'objets

(contre 6,5 millions en 2008). Les saisies portant sur la contrebande de marchandises, qui incluent la contrefaçon de cigarettes, n'apparaissent pas dans ce chiffre. L'évolution est significative. Néanmoins, ces chiffres ne correspondent qu'aux saisies et ne reflètent pas ce qui échappe au contrôle. La quantification objective du phénomène est *a priori* impossible.

Il faut aussi noter la différence d'amplitude des saisies selon qu'elles sont opérées dans les points de passage du commerce de gros comme le port du Havre, ou dans les filières du commerce électronique comme au *hub* postal de Roissy. La fouille concerne dans un cas des conteneurs de 33 ou 67 mètres cubes, dans l'autre des colis de moins de deux kilos.

La baisse des prix du fret, la croissance du trafic maritime et des échanges mondiaux favorisent la contrefaçon. Son ampleur est corrélée à l'évolution des saisies qui vont continuer à augmenter avec le trafic. Cependant, si la saisie massive d'objets peut sembler efficace en terme de retrait de produits du marché ou mieux, de perturbation des filières de distribution, son impact sur le consommateur est quasi-nul.

Les saisies réalisées à Roissy et dans les autres centres postaux et de fret express, en revanche, touchent directement le consommateur acheteur de contrefaçon sur Internet. Ne recevant pas son colis, celui-ci subit une perte financière qui peut le dissuader de récidiver, voire tout simplement d'acheter en ligne. Même si cet achat ne correspond pas à une demande délibérée de contrefaçon, la saisie sensibilise non seulement le consommateur, mais aussi tous les acteurs du commerce électronique qui dépendent directement de sa confiance. Semblablement à la riposte graduée pour les biens électroniques, la saisie des contrefaçons du commerce en ligne crée des incitations à protéger les marques sur les réseaux.

Effets économiques de la contrefaçon

La contrefaçon induit des effets externes au fonctionnement régulier de l'économie. Ces effets, aussi appelés externalités, ont une influence positive ou négative sur des agents économiques sans qu'il y ait paiement, préjudice ou compensation directe. Certains sont possiblement positifs comme la circulation ostentatoire de marques pouvant flatter ceux qui les arborent, et susciter l'effet de mode accroissant la demande des produits. Néanmoins, les externalités de la contrefaçon sont surtout négatives : elles entraînent des risques transactionnels, l'extension de l'économie souterraine, la fragilisation des institutions du droit, et, souvent, un préjudice pour les ayants droit.

L'institution de propriété

Bien qu'étant une catégorie relativement récente, la propriété intellectuelle est devenue l'un des moteurs de l'économie. Elle est nécessaire non seulement pour susciter l'innovation technique en permettant l'appropriation des résultats des investissements de R&D, mais aussi pour faire

connaître ces innovations grâce aux marques et à la publicité. La plupart des innovations et créations destinées au grand public ne trouveraient pas d'acheteurs sans publicité ni marques pour les cautionner.¹ Quel que soit le secteur économique concerné, la marque concentre les investissements de signalisation qui identifient l'innovation et la prescrivent au consommateur. Sans elle, les coûts de transaction seraient supérieurs au bénéfice attendu de toute forme d'innovation.

Le rôle essentiel de l'Etat dans le fonctionnement de l'institution de propriété n'est pas toujours bien compris car celle-ci est souvent perçue comme un privilège arbitraire des ayants droit. Dès lors, une opinion courante est qu'en faisant respecter la propriété, l'Etat vient au secours de catégories privilégiées. En réalité, le fondement de l'institution de propriété est l'octroi par la société de droits exclusifs à des individus, en contrepartie d'investissements de ceux-ci dans le fonctionnement de l'économie. La remise en cause de l'institution est alors celle de ce mécanisme économique fondamental.

Ainsi donc, pour que l'institution soit utile, il faut qu'elle soit crédible, autrement dit respectée. Il faut donc que l'exclusivité conférée par la propriété à un agent économique ne soit pas resquillée par des tiers. Car avant d'être une usurpation ou un dol, la contrefaçon est une atteinte à l'institution de propriété : si elle n'est pas réprimée, les incitations à contrefaire se propagent rapidement, mettant en cause l'institution de propriété intellectuelle, et plus radicalement, l'ensemble de celles du droit. C'est pourquoi, l'État est le premier acteur concerné qui consacre aux services de la douane, c'est-à-dire au contrôle des flux de marchandises, des moyens autrement considérables que ceux des ayants droit. En outre, le contrôle des flux de marchandises ne vise pas seulement le délit de contrefaçon, mais aussi celui de contrebande et le trafic de produits prohibés.

La sécurité du consommateur

Dans le cas des biens matériels, la contrefaçon consiste dans une imitation avec, le plus souvent, perte de qualité. Pour des biens d'apparence ou de statut, certains consommateurs peuvent trouver leur compte à arborer des objets de qualité dégradée. En revanche, pour des produits fonctionnels comme les pièces automobiles, les jouets ou les médicaments, c'est leur sécurité qui est en jeu. Si les faux médicaments sont souvent de simples placebos, certains d'entre eux peuvent s'avérer très nocifs. De même, les pièces mécaniques ou les produits bruns contrefaits sont généralement moins performants que les originaux, ce qui, dans le meilleur des cas, revient à tromper le consommateur, et dans le pire, à mettre sa sécurité en péril.

Plus généralement, la circulation massive de produits contrefaisants altère la confiance du

¹ Voir à ce sujet « L'innovation et les institutions de la propriété intellectuelle. Remarque sur l'approche de l'OCDE en matière d'innovation », Olivier Bomsel. Chaire ParisTech d'économie des médias et des marques. http://www.cerna.ensmp.fr/images/stories/media/Remarques_innov_OCDE.pdf

consommateur et l'oblige à investir davantage dans l'information sur les produits et services qu'il souhaite acheter, ce qui, au final, peut être dissuasif. La contrefaçon est donc un obstacle au fonctionnement des marchés et au développement de la consommation.

Les titulaires de droits

Les titulaires de droits sont *a priori* lésés par la contrefaçon qui braconne sur leur propriété. La contrefaçon resquille sur l'investissement dans la marque et dégrade sa fiabilité, souvent en usurpant sa signalétique. Pourtant, l'attitude des ayants droit ne laisse pas toujours penser qu'un préjudice leur a été porté.

Un titulaire de droit peut porter plainte, si la marque contrefaite a été déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et si cette propriété est encore valable. Le dépôt obéit en général à un critère de spécialisation : la marque s'applique uniquement à des produits définis, déjà commercialisés. C'est le cas en France ainsi que dans l'Union Européenne.

Les marques notoires font exception au principe de spécialisation. Une marque est qualifiée de notoire quand elle est mondialement reconnue (exemples : Louis Vuitton, Ferrari...). On ne peut utiliser ces marques, pourtant non protégées à l'origine, pour des produits non déposés. On considère alors qu'il y a abus de la notoriété de la marque. Il est donc par exemple interdit de produire des véhicules «Louis Vuitton» même si la marque n'est pas protégée pour ce type de produit.²

Les titulaires de droits endurent différents préjudices selon la nature des produits contrefaits et la stratégie de distribution de la marque.

Au plan économique, il est impossible d'estimer objectivement le préjudice d'une contrefaçon car celle-ci ne donne lieu à aucune perte mesurable pour l'ayant droit. Certains économistes considèrent même que la contrefaçon, si elle implique des consommateurs qui n'auraient pas acheté l'authentique, permet d'accroître le marché de la marque³. Dit autrement, la contrefaçon la plus préjudiciable aux ayants droit est celle qui les prive effectivement de consommateurs, ce qui est probablement le cas des marques de consommation de masse (prises de courant, rasoirs, piles, stylos...). En réalité, la propension des marques à porter plainte est indicative de la valeur du préjudice ressenti.

En règle générale, compte tenu de la difficulté à mesurer le préjudice, les poursuites judiciaires s'avèrent peu rentables. Néanmoins, certains ayants droit comme LVMH, portent plainte quelle

2 Le droit d'auteur n'est pas concerné non plus par la mention préalable de ses usages. Si le titulaire d'un droit d'auteur peut faire la preuve de l'invention antérieure de l'expression (texte, musique, dessin), la production postérieure sera considérée comme contrefaçon.

3 La thèse généralement soutenue est que la contrefaçon fait circuler des produits dégradés s'adressant à des marchés à moindre consentement à payer, complémentaires de ceux des produits authentiques. Voir notamment Richard Watt, *Copyright and Economic theory, Friends or foes ?*, Edward Elgar, Northampton, Ma, USA, 2000.

que soit l'ampleur de la fraude, cette stratégie ayant aussi valeur de communication.

Apple, en revanche, ne porte jamais plainte alors même que, sur Internet, ses produits sont les plus contrefaits. L'entreprise considère simplement qu'un consommateur achetant une contrefaçon n'y trouve aucune utilité. En effet, s'agissant d'un produit fonctionnel, le risque d'une malfaçon est tel que l'acheteur y perdra et se retournera contre le vendeur. Du coup, le consentement à payer pour la marque et son distributeur agréé va s'accroître. La contrefaçon d'Apple nuit au consommateur et au commerce électronique en général, mais pas à l'ayant droit.

Enseignements de l'enquête

L'enquête auprès des services de douane et des acteurs privés de l'application du droit des marques est particulièrement riche et fait apparaître des éléments jusqu'ici peu discutés. Leurs principaux enseignements peuvent se résumer comme suit :

- L'application du droit des marques est avant tout une affaire publique. Les privés y ont globalement intérêt mais leur degré d'implication varie nécessairement.
- La contrefaçon s'accroît avec le commerce mondial. Les douanes doivent conjuguer l'intensité de la veille, l'efficacité du contrôle avec l'accroissement et la fluidité des échanges. Le retrait du marché de grandes quantités de marchandises contrefaisantes ne saurait à lui seul endiguer le phénomène.
- Le commerce électronique introduit un nouveau paradigme caractérisé par la séparation des flux physiques et informationnels. Du point de la lutte anti-contrefaçon, l'avantage est que les filières deviennent observables à travers le réseau. L'inconvénient est que les grossistes et les détaillants physiques peuvent être *désintermédiés* par la mise en relation directe de l'usine et du consommateur. Les saisies ne peuvent alors se faire que dans l'expédition finale matérialisant l'achat de contrefaçons sur Internet. Ceci suppose d'orienter davantage la lutte vers la responsabilisation du consommateur : blocage des transactions frauduleuses, mécanismes de riposte graduée, signaux d'avertissement, etc. De tels mécanismes créent des incitations pour l'ensemble des acteurs du commerce électronique à sécuriser les transactions en faisant respecter le droit des marques (cf. Price Minister). La comparaison des sites douaniers du fret maritime Havre et du fret postal et express de Roissy mettent en évidence la complémentarité des logiques de retrait du marché pour le commerce de gros et d'avertissement du consommateur pour le commerce de détail.
- L'extension du commerce électronique illustre l'importance de la distribution sélective (et *a fortiori* exclusive) dans la protection et la valorisation des marques. Il est remarquable que, dans le cas des produits techniques d'Apple, la contrefaçon favorise

indirectement l'extension du réseau exclusif de la marque.

- L'ensemble de ces points doit être mieux compris et partagés par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Néanmoins, le degré de conscience, d'intérêt et d'implication des Etats dans l'application du droit de propriété intellectuelle n'est pas encore homogène en Europe. Des efforts sur la formulation des enjeux et des moyens semblent encore nécessaires pour le faire converger.

Comptes-rendus d'entretiens et de visites

Les services des douanes

L'organisation de la veille et de la lutte contre la contrefaçon.

La Direction Générale des Douanes réunit un peu moins de 18000 agents. Au sein de la Direction Générale il y a six sous-directions. La sous-direction E est celle du commerce international. Le bureau E1, politique tarifaire et commerciale, s'occupe notamment de la réglementation en matière de contrefaçon. Il est dirigé par Mme Bourlhonne qui nous a reçus et introduits auprès de l'ensemble des services des douanes pour cette enquête⁴. Le bureau D3 est en charge de la lutte contre la fraude.

Depuis la loi Longuet promulguée en 1994, le nombre de saisies a été multiplié par 30. Chiffres 2009 en France : 18 520 constatations et 7 millions d'articles de contrefaçon saisis. Le chiffre européen est de 118 millions d'articles retenus. Les deux types de données, communautaires et nationales, ne sont pas comparables. En effet, si les statistiques communautaires comptabilisent l'ensemble des marchandises contrôlées (retenues) par les douanes européennes pour suspicion de contrefaçon, les données françaises concernent les marchandises effectivement contrefaisantes (saisies) suite à ces contrôles. De plus, le mode de comptabilisation est différent puisqu'au niveau communautaire, les objets retenus sont comptés à l'unité (même les cigarettes). Au niveau national, tout ce qui est saisi est retiré du marché.

Néanmoins, les 18 000 agents des douanes ne sont pas mobilisés par ce seul objectif. La lutte contre la contrebande et les trafics d'armes, de stupéfiants ou d'objets illicites font aussi partie de leurs missions. Il est donc difficile de mesurer exactement la part des ressources mobilisées dans l'application du droit des marques.

Les attributions des trois services des douanes impliqués dans la lutte anti-contrefaçon sont décrites en détail dans la suite. Au sein de la DGDDI — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects — les services opérationnels de contrôle et la DNRED — Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières —, en tant que la douane administrative, disposent des moyens prévus par le Code des douanes, alors que le SNDJ — Service National de Douane Judiciaire — en tant que douane judiciaire, applique les pouvoirs prévus par le Code de procédure pénale. Les agents du SNDJ disposent d'une compétence d'attribution nationale en matière de contrefaçon de marque et de toute autre infraction en matière de contrefaçon, et effectuent leurs enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la république ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. La douane administrative procède selon deux

⁴ Nous tenons ici à remercier pour son soutien et celui de ses collègues qui ont bien voulu rectifier les nombreuses erreurs factuelles de la première version de notre rapport.

modalités d'intervention : la procédure de retenue ou de saisie.

La procédure de retenue s'applique lorsque les marchandises sont soupçonnées d'être une contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle et à la condition qu'une demande d'intervention a été préalablement déposée auprès du service des douanes compétent. A cette occasion, le service des douanes informe le Procureur de la République et le titulaire de la marque concernée afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, intenter une action en justice⁵.

La procédure de saisie s'applique en cas de contrefaçons avérées et notamment aux contrefaçons de marques. Le service des douanes peut ainsi procéder de sa propre initiative, lors d'un contrôle, à la saisie de ces produits. En effet, la contrefaçon de marque constituant un délit douanier spécifique, les services douaniers peuvent procéder de manière autonome et saisir les contrefaçons de marque avérées directement ou suite à leur retenue préalable. Cette mesure a pour effet de retirer immédiatement des circuits commerciaux les marchandises incriminées.

Le premier secteur en nombre d'objets saisis est le textile. Viennent ensuite les médicaments, les chaussures, les bijoux... Les articles de luxe correspondent à environ 20% du total des saisies. Les produits potentiellement dangereux représentent environ 30% du total. Ce chiffre a augmenté de 25% entre 2007 et 2008. Avant le déploiement d'Internet, il fallait se déplacer, parfois loin, pour acheter la contrefaçon. Aujourd'hui elle arrive directement par courrier chez le consommateur.

Dans le domaine du fret express et postal, l'évolution est exponentielle. En l'espace de 3 ans, le nombre d'articles de contrefaçon en fret postal ou express est passé de 1% à 10% du total des saisies. Ainsi, en 2009, plus d'1,2 millions d'articles de contrefaçon ont été saisis par les douanes sur ce vecteur, soit une augmentation de 105 % par rapport à l'année précédente. La plupart des contrefaçons envoyées par fret express proviennent de Chine ou du reste de l'Asie : 70% pour l'Asie et la Chine représente plus de 65%.

Comment est-ce que la douane intervient ? C'est une administration de contrôle des marchandises. L'intervention a lieu sur tout le territoire. Au moment du dédouanement, on contrôle tous les types de fret (maritime, routier, aérien, postal et express). Tout cela se passe au bureau dédouanement. Au delà, il y a des contrôles sur tout le territoire. On y contrôle les marchandises importées du dehors de l'Europe ainsi que des autres Etats membres. Pour les contrôles aux frontières, on se base sur l'article 102 du code des douanes ; pour les contrôles à la circulation, ce sont les articles 60 et suivants du code des douanes. La douane est en droit de demander des justifications d'origine. Le contrôle s'effectue en tout point du territoire et sur tous les vecteurs de transport (aérien, maritime, routier, express et postal) sachant que l'on ne peut contrôler toutes les marchandises. La douane agit en fait comme une administration de

⁵ <http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=498>

régulation du trafic commercial. Elle doit faciliter le dédouanement et la circulation des marchandises régulières pour se focaliser sur les flux illicites. Il faut sans cesse trouver un équilibre entre fluidité et contrôle. C'est cela qu'on appelle la régulation. Les fouilles sont pratiquées là où il y a des soupçons.

Annuellement, 12 millions de déclarations concernent uniquement le fret commercial traditionnel. Le fret express induit un nombre beaucoup plus élevé de déclarations. A lui seul, celui de Roissy correspond à plus de 20 millions de déclarations. Pour le fret postal, la description du colis est faite par l'expéditeur : il n'y a pas de déclaration en douane proprement dite.

Toute entreprise détenant un droit de propriété intellectuelle peut venir déposer une demande d'intervention auprès de la douane. La tendance actuelle des entreprises est de déposer des demandes d'intervention sur tous leurs produits. Les demandes doivent être documentées le mieux possible. Plus les services de terrain sont précisément informés, plus ils sont efficaces lors des saisies. Il n'y a pas de gradation au niveau des demandes d'intervention. En effet, quelle que soit sa taille, toute entreprise titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut déposer une demande d'intervention qui sera traitée de la même manière par la douane. La demande peut être déposée dans n'importe quel pays de l'Union car les douanes des Etats membres communiquent systématiquement entre elles. La demande a une durée de vie de un an. Il existe un lien de cause à effet : les principaux secteurs faisant l'objet de saisies douanières pour contrefaçon sont ceux pour lesquels les demandes d'intervention sont les plus nombreuses. En 2009, 1 117 demandes d'intervention ont été déposées auprès de la douane française contre 1 035 en 2008.

Les moyens d'authentification sont à peu près tous équivalents en terme d'efficacité. Ils font partie de la stratégie de l'entreprise. En France c'est toujours le juge qui a le dernier mot et décide s'il s'agit ou non d'une contrefaçon. En réalité, pour qu'une procédure soit engagée, l'ayant droit doit avoir la motivation pour porter plainte auprès d'un tribunal. Pour l'ayant droit, les coûts apparaissent dès qu'il se décide à aller en justice. Dans le cadre de la procédure de retenue, si l'ayant droit décide d'aller en justice, la douane lève son secret professionnel et lui communique toutes les informations dont il a besoin pour agir. Le coût de la procédure dissuade souvent les ayants droit d'aller en justice pour des prises modestes. De plus, si au cours de la procédure de retenue l'ayant droit concerné confirme, par une expertise étayée et circonstanciée la présence de contrefaçon, la douane peut, en vertu du délit douanier autonome de contrefaçon, saisir les produits contrefaisants et ainsi les retirer directement du marché.

La sélection des contrefaçons se fait soit à la suite d'une analyse de risque et d'un ciblage, soit par hasard. Il n'y a pas de taux de réussite calculable. Le différentiel de taux de prise entre le suspect et le non suspect reste une inconnue. En moyenne, on ne contrôle que 2% de tous les

conteneurs. Il est possible que le chiffre trouvé ne soit, en réalité, qu'une infime partie de toutes les contrefaçons qu'il peut y avoir dans tous les conteneurs.

La procédure douanière est la suivante : si on se trouve en présence d'une marchandise contrefaisante ou que l'on soupçonne telle, on met en retenue l'objet pendant dix jours. Pendant ces dix jours le titulaire de droits communique les informations nécessaires pour déterminer si oui ou non l'objet est une contrefaçon, puis, s'il y a saisie douanière, l'objet est définitivement retiré du marché et pourra être détruit ultérieurement.

Il existe simultanément deux types de délits : le délit douanier et le délit de droit commun de contrefaçon. Pour le délit douanier, suite à la saisie des contrefaçons, il y a soit transaction, soit recours en justice.

Pour appliquer un concept qui peut paraître simple — saisir et retirer du marché — il faut passer par le code des douanes et le code de la propriété intellectuelle dont les modalités peuvent paraître complexes. Car l'application de la propriété intellectuelle est en réalité un arbitrage légal entre la propriété intellectuelle de l'ayant droit et la propriété matérielle du commerçant. La mécanique administrative et judiciaire en est nécessairement subtile.

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

A la DNRED, nous avons rencontré M. Pierre Bouillon, adjoint à la direction du renseignement. La mission prioritaire de la DNRED est la contrefaçon mais également la contrebande (stupéfiants, armes,...). Au sein de l'administration des douanes, la DNRED est donc un service à compétence nationale pour enquêter sur l'ensemble des trafics et des grands courants de fraude.

La DNRED est divisée en 3 directions : une partie enquête dans les entreprises : la direction des enquêtes douanières ; une direction opérationnelle de contrôles, la direction des opérations douanières; et, enfin, une direction qui recueille l'ensemble des informations provenant des services de terrain mais également d'un certain nombre d'opérateurs du monde économique, la direction du renseignement douanier. Cette direction récupère également, grâce à des accords internationaux, des informations venant de douanes ou de services de police étrangers.

La DNRED, service de douane administrative, opère suivant le code des douanes : elle n'est donc pas sous le contrôle d'un magistrat (sauf dans certains cas, comme la visite domiciliaire par exemple). En matière de contrefaçon, les opérations sont régies par le code des douanes et, après constatation et saisie de la marchandise, le dossier est transmis au SNDJ (douane judiciaire), afin de réaliser une enquête judiciaire sur cette fraude. Il y a ainsi une phase administrative (douane administrative) et une phase judiciaire (douane judiciaire) distinctes. En effet, la DNRED ne sanctionne que dans le cadre d'une transaction sur le délit douanier.

Il est difficile pour ce service d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur Internet. Internet multiplie les intermédiations possibles entre la contrefaçon physique et son écoulement commercial. Les pays de provenance des marchandises contrefaites sont les pays d'Asie, dont plus particulièrement la Chine et Hong-Kong. A elle seule la Chine représente environ 70% des saisies douanières en matière de contrefaçon. Des contrefaçons apparaissent aussi en provenance d'Afrique. Et bien sûr, la contrefaçon existe également en Europe.

La DNRED est une des premières administrations à avoir une cellule spécialement dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Elle a été fondée en 1998 et occupait, à l'époque, 4 personnes. Aujourd'hui, elle emploie 10 personnes derrière des écrans et peut faire appel à autant d'enquêteurs qu'elle le souhaite. L'objectif de cette équipe est de faire de la veille technologique, c'est-à-dire de la recherche sur Internet pour identifier des personnes qui vendent ou achètent des contrefaçons.

Les 3 questions que se posent l'équipe de CyberDouane sont : la territorialité (où se trouve physiquement le produit ?), la question de l'expéditeur et du produit (d'où le produit pourrait-il partir ? Qui sont les personnes qui le détiennent ? Le produit peut-il être qualifié d'infraction douanière ?) et, enfin, la question de la personne qui se trouve derrière l'infraction. Comment peut-on faire le lien entre un site Internet et une personne morale ? Les fraudeurs étant sensibilisés à la fraude douanière, ils trouvent des stratagèmes de plus en plus subtils pour échapper à la CyberDouane.

Une autre question que se pose la CyberDouane dénote un changement de tendance ces dernières années. Auparavant, la douane était très focalisée sur la marchandise. A présent, il lui faut trouver le responsable. Une fois qu'une personne est suspectée, la CyberDouane peut proposer le dossier à un service de terrain comme la Direction des Opérations Douanières (DOD) ou la Direction des Enquêtes Douanières (DED). D'après l'article 63ter du code des douanes, ces services de terrain peuvent se rendre dans les locaux de la société pendant les horaires d'ouverture et contrôler ce qu'ils souhaitent.

Un exemple illustratif de cette méthode est celui d'affaire récente pour laquelle un fraudeur a été identifié sur Internet car il recevait régulièrement des chaussures contrefaites et les revendait. Le fraudeur s'est manifesté sur plusieurs sites pour revendre ses produits : il a eu ainsi près de 2000 clients auxquels il a vendu pour plus d'un million d'euros en vivant de ce commerce. Il a été poursuivi au niveau du SNDJ, puis poursuivi en justice. Il a écopé de 4 mois de prison et du remboursement des sommes encaissées.

Le service National de Douane Judiciaire (SNDJ)

Le SNDJ est un service douanier de police judiciaire récent, issu d'une loi parue en 1996. Ce service a connu un développement très rapide et comprend aujourd'hui 200 agents enquêteurs judiciaires. À la différence des autres services douaniers (douanes des frontières, agents de dédouanement, DNRED, etc.) qui, en tant que douane administrative, agissent sur le fondement du code des douanes et recherchent les infractions à ce code, les agents du SNDJ, en tant que douane judiciaire, sont investis des pouvoirs du code des procédures pénales, c'est-à-dire des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire (OPJ). Deux différences importantes persistent avec la police judiciaire (PJ). Tout d'abord, son domaine de compétence est fixé par la loi : il existe une liste des catégories d'infraction, ce service n'a donc pas de compétences générales. Ensuite, le service des douanes ne peut pas « s'auto-saisir » ; seul un magistrat possède cette compétence. Ainsi, si un officier de la SNDJ est témoin d'une infraction au code des douanes, il ne peut intervenir spontanément et doit en référer à un magistrat du parquet ou de l'instruction.

Le domaine de compétences du service est limité. Le SNDJ est spécialisé dans un certain nombre de domaines : les matières douanières traditionnelles (infraction au code des douanes, contrebande), infraction en matière de contribution indirecte et infractions en matière de contrefaçons. Le SNDJ est compétent pour toutes les infractions qui relèvent du code de la Propriété Intellectuelle. Il est aussi compétent dans le domaine du blanchiment d'argent et des fraudes à la TVA.

Le service est dirigé par un magistrat. L'administration des douanes n'ayant pas de culture judiciaire (ce service n'a que 10 ans), l'administration par le magistrat assure une logique conforme au code de procédure pénale. La compétence du SNDJ prévaut sur l'ensemble du territoire national. De plus, lors d'une enquête sur une infraction, il y a possibilité d'étendre cette enquête à un champ plus important (infractions corrélées à la première) qui, au départ, ne relevaient pas de la compétence du SNDJ.

Depuis son existence, le SNDJ a mené 500 enquêtes judiciaires. La typologie des enquêtes suit quatre catégories. En tête, les infractions en matière de contrebande de tous produits. En 2^{ème} position les contrefaçons, surtout de marques. En 3^{ème} position les escroqueries à la TVA puis enfin les dénonciations économiques et financières. 60% des dossiers traités sont d'origine douanière, les 40% restant sont des dossiers provenant de dénonciations et de la police de gendarmerie. Sur les 500 dossiers traités, un peu plus de 200 étaient des dossiers de contrefaçon. La plupart viennent d'une constatation douanière. Lorsqu'une infraction aux codes des douanes est constatée par les services douaniers et ensuite confirmée par l'ayant droit, la marchandise est

6 article 28-1

d'abord saisie. Il y a ensuite deux suites possibles à l'affaire (délit douanier) : soit il y a une transaction douanière, soit le dossier est mené en justice par la douane. Si le parquet décide qu'il doit y avoir suite au dossier, il sera alors donné à la PJ (douane judiciaire). Il y a alors dépôt de plaintes simples ou constitution d'une partie civile. Généralement, les fraudeurs cherchent le profit par tous les moyens possibles, il arrive qu'un trafic de stupéfiants soit accompagné d'un trafic de contrefaçon du même fraudeur. Ainsi, une enquête de la PJ peut donner suite à une enquête de la SNDJ. Une fois l'enquête confiée, les instructions sont précises: tout d'abord le service vérifie bien qu'il s'agit de contrefaçon.

Le service de douane judiciaire vérifie qu'il y a bien un titre de propriété, qu'il est encore valable et qu'il concerne bien la bonne catégorie de produits. La zone protégée est importante elle aussi, un brevet ou un titre de propriété dépend de la zone de détention de ce titre (un brevet peut être valable dans un pays ou dans l'espace européen). Tous les éléments concernant la protection sont essentiels. Il faut ensuite s'assurer que la marchandise est contrefaisante. La collaboration avec la marque est alors déterminante, les experts délivrent des éléments précis pouvant discriminer le vrai du faux. Le SNDJ rassemble tous les éléments de preuve, mais seul l'ayant droit peut décider s'il y a une suite judiciaire ou non au délit de contrefaçon de droit commun. Généralement, il n'est pas rentable pour les marques de porter plainte pour de petites prises. Après, l'enquête à proprement parler démarre et peut prendre des mois. C'est le début de la phase judiciaire.

Il y a eu 41 enquêtes portant sur les contrefaçons sur Internet entre 2006 et 2008, soit 5% des enquêtes portant sur la contrefaçon. Le mode opératoire est simple : il est facile d'avoir accès à de la contrefaçon et de monter un commerce, pas besoin de grandes compétences en technologie du web. C'est le cas du *typosquatting* ou *cybersquatting*⁷. A quoi s'ajoutent les cas de *drop shipping*, qui ne donnent pas encore lieu à bandes organisées ; il s'agit surtout de particuliers ayant développé un commerce depuis chez eux. Le plus souvent, comme la marchandise n'est pas stockée chez le fraudeur, on peut seulement l'accuser de commerce non déclaré. Même lorsqu'il n'y a pas de marchandise saisie, alors que les autres services de douane ne pourraient rien entreprendre, le SNDJ va pouvoir mener une investigation. La saisie de marchandises facilite l'élucidation de l'affaire et la punition du coupable, mais pas forcément des complices. L'intérêt de l'enquête est d'aller plus loin et de démanteler des réseaux. Le SNDJ va suivre les filières de fraude pour remonter vers les différents vendeurs ou vers un réseau organisé et offre une plus-value en identifiant précisément le rôle de chacun. Le service travaille avec la douane administrative et cherche à démanteler le réseau des fraudes.

⁷ Pratique abusive consistant à enregistrer un nom de domaine Internet dans l'unique but de le revendre à profit. Par exemple en achetant des noms de domaine de grande marque.

Service des douanes du port du Havre

A la direction régionale des douanes du Havre, nous avons rencontré Michel Barrain, adjoint du directeur en charge de l'action économique, et sa collègue Mme Bridon en charge des contrôles.

Le service est constitué de deux pôles : un pôle d'action économique et un pôle d'orientation des contrôles. Comme tous les points opérationnels de la douane, le site doit à la fois encourager le transit des marchandises par le port et opérer les contrôles et saisies le plus efficacement possible. La douane a en outre une mission fiscale de perception de taxes : au Havre, cet objectif est fixé à 2,7 milliards d'euros.

Le système DELT@ (Dédouanement En Ligne par Traitement Automatisé), permet un dédouanement en ligne accélérant dédouanement des marchandises. Cet outil communautaire facilite aussi le ciblage statistique de l'inspection des conteneurs.

Des actions de promotion des procédures existantes (tant au niveau rapidité, qu'au niveau de la simplification ou de la sécurisation des échanges commerciaux) visent à rendre le port du Havre attractif. Les douanes travaillent avec en bonne intelligence avec les représentants des entreprises.

Dans la plupart des cas, les quantités saisies sont importantes puisqu'il est rare de ne trouver qu'un seul objet contrefait dans un conteneur. Souvent les contrefacteurs placent quelques tonnes de produits en règle à l'avant pour camoufler les contrefaçons qui peuvent remplir 80% du conteneur. La performance des contrôles repose sur l'efficacité des méthodes statistiques. Ce paramètre est essentiel car le coût de dépotage d'un conteneur est élevé. Son immobilisation coûte au moins 1500 euros. La productivité des contrôles a été relevée par l'introduction du scanner *Sycoscan* capable de radiographier un conteneur entier en quelques minutes. Le scanner inspecte les conteneurs ciblés par l'analyse des déclarations.

La douane au Hub postal de Roissy Charles de Gaulle.

Une des missions de *La Poste*, présente sur la zone aéroportuaire de Roissy, est de traiter l'ensemble du courrier international prioritaire. Roissy est aussi une zone d'échange routier pour 7 pays et justifie donc l'implantation de La Poste et de la douane dans cette zone de transit. Depuis fin 2007, la douane s'occupe aussi de contrôler les flux de courrier par avion. Le *hub postal* français travaille avec 62 compagnies aériennes pour le transport du courrier international. L'objectif de La Poste à Roissy est de pouvoir faire parvenir le courrier international prioritaire le lendemain de son envoi. Le *hub* (moyeu) concentre le routage du courrier : les avions partent de nuit de partout en France et atterrissent à Roissy où le courrier est trié et dispatché à destination de la province ou de l'étranger et vice-versa. La poste parvient à livrer ainsi 85% des lettres le lendemain de leur envoi.

La douane doit s'organiser par rapport à cette contrainte et ne pas induire un retard trop important dans la livraison du courrier. Elle se concentre sur l'import seulement, tout ce qui provient de l'étranger étant susceptible d'être contrôlé. Le *hub* est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le tri de l'import s'effectue dans la journée, mais les objectifs de livraison pour le courrier international sont moins élevés que pour le national. Le *hub* de Roissy a pour mission de traiter principalement le courrier international prioritaire. Il y a 10 ans, il était traité dans divers établissements (à Nice ou Rennes, par exemple). Mais le courrier international étant désormais acheminé par avion, La Poste a dû concentrer son traitement dans la zone aéroportuaire de Roissy. Le *hub* traite la totalité des flux prioritaires des lettres à l'international en import et export, reçoit et remet les colis postaux aux transporteurs routiers (envois vers la Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Hollande, Suisse et Italie) et aux compagnies aériennes.

Le *hub* de Roissy emploie 1000 postiers travaillant sur une superficie de 50 000 m² et coordonne l'aérien, la route et bientôt le ferroviaire. L'import est traité à 6h du matin, le courrier entrant est séparé en deux flux : sacs et caissettes. Les sacs et caissettes sont pesés et triés. Pour l'import, il n'y a pas de rémunération par vente des timbres. Celle-ci s'effectue par compensation entre opérateurs et dépend du volume échangé. Si les objectifs logistiques ne sont pas respectés, la poste française doit payer des indemnités aux opérateurs pénalisés. La Poste est donc d'autant plus sensible à l'intervention de la douane que celle-ci ne doit pas retarder le traitement du courrier. 6 millions de plis passent par jour à Roissy. La trieuse des liasses et objets peut traiter les plis et les petits paquets. 30000 lettres de grand format sont triés par heure et 40000 pour le petit format. Une lettre peut peser de 0 à 2 kilogrammes et peut donc contenir de la marchandise. La douane recherche les marchandises illicites parmi les 2 millions de lettres triées tous les jours sur le segment courrier international. Le courrier est sécurisé en passant par des détecteurs de matière explosive. L'export commence en même temps que le traitement du courrier national à 21h dont 12% des lettres passent par le *hub*. Les créneaux horaires sont étroits, il n'y a pas de marges pour un retard trop important. Les conteneurs sont fermés à minuit et demie, mais le traitement du courrier continue durant la nuit.

L'organisation de La Poste est très réglée, précise et il n'y a quasiment pas de temps mort. Les volumes traités sont massifs et les objectifs ambitieux. La douane doit pouvoir s'adapter à ces contraintes en temps et en volume et ne peut donc pas traiter tout les objets transitant à Roissy.

La douane de Roissy a pour mission de contrôler un maximum de marchandises possibles afin de retirer les produits de contrefaçon et de contrebande du marché tout en respectant les contraintes en volume et en temps. 8% des douaniers de France sont présents sur la zone de Roissy. Il s'agit d'une direction interrégionale regroupant 2 directions régionales :

- a) la direction générale des voyageurs qui sont en charge de la lutte contre les stupéfiants, de la sûreté et des contrefaçons. Ils sont au nombre de 600.
- b) la direction du fret qui contrôle les marchandises sur les frets de Roissy. Il sont entre en 400 et 500 douaniers. Elle est composée de 3 divisions : Nord, Sud et les services communs (archives, avitaillement et services de nuit UDD (unités dédiées au dédouanement)). Une trentaine de douaniers de la division Sud contrôlent le fret postal.

Ne pouvant contrôler systématiquement tout le volume, la douane a recours à un ciblage des provenances suspectes. Les axes de recherche sont les stupéfiants, la contrefaçon, la protection des espèces naturelles dans le cadre de la convention de Washington, les biens culturels et les mouvements d'argent illicites. La douane doit établir une collaboration étroite avec les différents opérateurs postaux. Le service douanier est installé directement dans leurs locaux, bien que des douaniers n'y soient pas toujours présents. Des accords sont passés afin de faciliter le travail de tous. Le dédouanement s'effectue à présent à l'aide du programme DELT@. Lequel permet un dédouanement électronique dans tout l'espace communautaire.

L'objectif de la douane est de lutter contre les fraudes. La Poste en comprend les enjeux et coopère de bon gré. Cependant ses missions sont souvent mal perçues ou mal interprétées. Le terme de «douane» regroupant plusieurs dimensions et missions différentes, les opérateurs ne savent pas toujours à qui ils doivent s'adresser ni le pourquoi des interventions. Au quotidien cependant, il semble que les opérations se déroulent facilement, chacun acceptant les contrôles et collaborant à éradiquer la fraude.

À La Poste de Roissy, l'organisation est en apparence assez simple. Le transporteur déclare les marchandises, la douane les contrôle. La marchandise entre dans le magasin dédié aux douanes, accompagnée d'un bordereau d'information : nature du produit, valeur, quantité, provenance.... Après dédouanement, le produit peut être envoyé à la consommation. C'est là que se situe la différence entre La Poste et la douane qui rend le dédouanement subtil : La Poste n'a pas vocation à connaître le contenu transporté. Son rôle est de recevoir, trier et livrer des paquets sans se soucier de leur contenu. Seuls lui importent le volume, le poids, la destination. Or, la douane s'intéresse à la nature exacte de la marchandise.

Les volumes étant massifs, il est physiquement impossible de tout contrôler. Les contrôles ne s'effectuent que sur des provenances suspectes. Là comme ailleurs, il est impossible d'établir une statistique rigoureuse du nombre de contrefaçons en transit. La douane de Roissy traite environ 5000 colis par jour. Quand elle suspecte une marchandise, il lui faut repérer s'il s'agit ou non d'un faux. Les relations avec les ayants droit sont ici indispensables : ceux-ci informent de l'existence de contrefaçons de tel ou tel produit, le repérage de faux ne portant pas forcément sur la marque. Parmi les différents éléments de suspicion, la douane repère ensuite l'apposition

du sigle copyright, son absence indiquant un faux probable. En cas de doute, elle vérifie au près de l'ayant droit s'il s'agit de produits répertoriés, car les contrefaçons peuvent aussi être des déclinaisons fantaisistes. Enfin, elle consulte les experts des ayants droit pour déterminer dans les cas les plus subtils s'il s'agit bien d'une contrefaçon.

Finalement, la douane réussit à intercepter 5000 contrefaçons par mois à Roissy. La tendance est aux petits colis envoyés de Chine directement au consommateur après commande sur Internet. Ces destinataires peuvent être verbalisés mais si l'objet est saisi, le consommateur se trouve déjà pénalisé : il n'est pas livré, perd probablement sa mise, et se trouve incité à mieux s'informer du risque de son vendeur. On retrouve ici une des caractéristiques de la lutte contre la contrefaçon sur Internet : l'efficacité vient moins du retrait en volume des marchandises que de la possibilité de dissuader la chaîne des contrevenants.

Les acteurs privés

UNIFAB

Le jeudi 11 février, une journée était organisée dans les locaux de l'UNIFAB, première association française de lutte anti-contrefaçon. Il était prévu d'interroger les entreprises au sujet des coûts et des bénéfices qu'engendrent leurs actions judiciaires et les enjeux de la contrefaçon sur Internet pour les marques.

Cependant, aucun représentant d'entreprises n'a souhaité nous rencontrer.

Cette réticence est significative. Elle indique qu'en dehors de la position de principe d'affirmation du droit des marques et de sa nécessaire application, les entreprises ne sont pas à l'aise pour communiquer. Il est probable que les effets économiques induits ponctuellement par la contrefaçon ne sont ni aussi clairs, ni aussi tranchés que ceux de la fragilisation d'un droit fondamental ayant valeur de règle économique.

La Directrice Générale d'UNIFAB, Christine LAÏ nous a exposé le problème de la contrefaçon pour les ayants droits ainsi que la nouveauté induite par Internet et le développement de la cyber-contrefaçon. Cette contrefaçon dite de « fourmi », rend le démantèlement des réseaux très complexe.

Christine Laï a insisté sur la multiplication de « sites champignons » usurpant l'identité des marques, des blogs qui proposent des liens commerciaux vers des sites contrefaisants ainsi que le problème des e-pharmacies. Ces phénomènes mettent en évidence le rôle stratégique de la distribution dans la diffusion des marques tant pour authentifier les produits légitimes que pour prévenir la contrefaçon. Internet favorise le contournement de la distribution traditionnelle des marques par des filières possiblement contrefaisantes. La répression de ces phénomènes conduit à la multiplication des petites prises, peu incitatives à la réactivité des entreprises.

Enquêteur Privé : ContrAtak

Philippe Van Eeckhout, fondateur de ContrAtak, nous a fait partager son point de vue sur la question des coûts d'applications du droit des marques et sur le déroulement de son activité.

Selon lui, le discours des ayants droits est beaucoup plus alarmiste que leur réaction pour lutter contre la contrefaçon. Certaines entreprises sont plus impactées que d'autres par la contrefaçon. En particulier, les entreprises de biens de grande consommation investissant lourdement en publicité de marque et dont le différentiel de prix avec les faux sont relativement faibles, sont les plus touchées par le phénomène.

Les biens de grande consommation sont des proies attractives pour les contrefacteurs car ils représentent de larges parts de marché. Les contrefaçons sont nuisibles pour les fabricants et peuvent mettre en danger les consommateurs. C'est le cas, par exemple, des plaquettes de freins contrefaisantes, des prises électriques, et, bien entendu, des médicaments.

Selon Philippe Van Eeckhout, la contrefaçon peut également affecter négativement l'image de marque des produits authentiques. Ceci peut engendrer une perte de chiffre d'affaires et d'autres externalités négatives. Cependant, les chiffres généralement communiqués ne sont pas vérifiables car on ne dispose pas de statistiques objectives. On conçoit que « la vente d'une contrefaçon n'engendrera pas le fait qu'un produit authentique ne sera pas vendu ». Les entreprises ont tendance de façon générale à amplifier le préjudice subi par la contrefaçon, « certaines marques sont même contentes d'être contrefaites, ce qui que le produit est connu ».

Philippe Van Eeckhout nous a également fait part de ses activités. Il nous a expliqué que Internet constitue pour lui une formidable source d'information sur les réseaux de contrefaçons. Les recherches Internet sont très utiles dans la phase d'enquête et les informations perçues lui permettent de mieux cibler les actions pour ses clients.

Price Minister

Le développement du commerce électronique remet en cause les moyens traditionnels de la lutte anti-contrefaçon. Les plateformes d'échanges qui accueillent aussi bien des particuliers que des revendeurs professionnels sont emblématiques de cette situation. Nous avons rencontré le directeur des affaires juridiques et réglementaires de Price Minister M. Benoit Tabaka. Le groupe a depuis lors été racheté par la société Rakuten, le premier site de commerce en ligne du Japon.

Price Minister est alors un groupe français fondé en 2001 et rentable depuis début 2006. A l'origine la société s'appelait Babel Store. Le nom actuel, procurant une dimension internationale plus importante que le nom d'origine, a été choisi pour rappeler la question du prix et le mot *minister* est un terme utilisé par les groupes de rap, le site cherchant ainsi à indiquer qu'il vendra

des produits culturels (CD, DVD, ...). Aujourd'hui, c'est un groupe composite entre des acheteurs et des vendeurs. Les sites appartenant à Price Minister sont: PriceMinisterauto.com, PriceMinister.com (achat-vente garanti) et des sites vendant de l'immobilier et des voyages. Le principe fondateur du groupe est « 0 stock, 0 logistique ». Le groupe fonctionne principalement sur l'effet de longue traîne (*longtail*) qui permet, grâce aux outils de recherche, de rapprocher les consommateurs de produits au marché très étroit.

Le site *Price Minister* cherche à se diversifier, ouvrant une filiale espagnole (*Price Minister.es*) en 2006, puis une filiale au Royaume-Uni en 2009. Price Minister est le deuxième site de commerce électronique en France après eBay. C'est un succès commercial : 10 millions d'utilisateurs enregistrés, 140 millions de produits en vente sur le site à chaque instant, plus de 200 000 nouveaux produits par jour et entre 15 000 et 20 000 ventes par jour. Le site attire aussi bien les vendeurs particuliers que les vendeurs professionnels qui sont présents dans les mêmes proportions sur le site. Le panier moyen chez Price Minister est de 60€ ce qui est la moitié de la moyenne des panier sur Internet (c'est une conséquence de l'effet *long tail*).

Le business model est différent de celui de son principal concurrent : eBay. En effet, eBay vit d'abord de la monétisation du trafic (publicité sur le site, sponsoring, etc.) comme source de revenus. Pour Price Minister, la monétisation du trafic ne constitue que la seconde source, la première étant la commission à la vente, laquelle varie entre 2% et 15% selon le produit vendu. Alors que le statut d'hébergeur exempte les forums d'enchères de responsabilités sur les produits transigés, le modèle de Price Minister impose la fiabilité commerciale et la légitimité des transactions.

La problématique de Price Minister est de détecter le type de produits mis en vente sur le site. Price Minister a donc développé des techniques de détection des produits contrefaisants. Cependant, Price Minister est aussi amené à lutter contre des fraudes à la carte bancaire mettant en cause la responsabilité de l'acheteur.

Pourquoi Price Minister cherche-t-il à lutter contre la contrefaçon alors que ses concurrents ne semblent pas y porter attention ? La réponse tient au statut juridique des acteurs de l'Internet : alors que des sites tels que Google, DailyMotion et YouTube sont considérés comme des hébergeurs (eBay également malgré sa condamnation dans les affaires l'opposant eBay à Hermès puis LVMH), Price Minister est considéré comme un site de commerce et doit dès lors, pour assurer sa couverture juridique, lutter contre la contrefaçon. Le principe de lutte contre la contrefaçon adopté chez Price Minister est le *notice and stay down*. Dès qu'une contrefaçon est identifiée, on « récolte » le maximum d'informations sur la marchandise contrefaite, le vendeur, etc. de manière à ce que cela ne se reproduise pas. Ce principe s'oppose à celui utilisé par les sites hébergeurs (type eBay) : le *notice and take down* : la marchandise est

enlevée du site dès qu'elle est notifiée et peut alors être remise en vente. La détection en amont des contrefaçons s'avère plus efficace.

Price Minister ne voit pas les produits et n'a pas les connaissances nécessaires pour les identifier. Dès qu'il y a notification, le produit est retiré de la vente. Price Minister essaye de détecter avant la publication les contenus et comportements illicites ainsi que de détecter les nouvelles contrefaçons et comportements suspects. Si un vendeur administre son compte à partir d'une adresse IP asiatique, Price Minister le voit immédiatement. Tout cela sert à détecter les utilisateurs : 98% des vendeurs sont bloqués avant que le titulaire de droits ne s'en rende compte. En outre, Price Minister a accès aux comptes bancaires des vendeurs.

Pour lutter contre la contrefaçon Price Minister a créé une cellule anti-contrefaçon (environ 35 personnes) qui essaye de sensibiliser les vendeurs et analyse les annonces déposées sur le site. Cette cellule va voir les signalements des utilisateurs ou des ayants droit et traite les réclamations des acheteurs. Il n'y a pas eu d'impact réel à la sensibilisation des vendeurs.

Le système de notification repose beaucoup sur la suspicion. Une fois détecté on traite et ensuite on agit contre le vendeur. Le premier niveau de contrôle n'est pas le contenu mais l'utilisateur. Un particulier qui vend 20 téléphones portables : c'est suspect. Une fois que l'on a filtré les profils on va aller voir les contenus. La troisième étape c'est la publication des contenus. Par exemple l'iPod Shuffle noir n'existe pas chez Apple, ainsi toute annonce qui présente les mots clés iPod et noir sera contrôlée. Les secteurs les plus touchés par la contrefaçon sont la mode (cosmétique, parfums...) et le secteur électronique ou informatique.

La Commission Européenne (Direction de la PI, DG Market)

La plupart des acteurs européens sont d'accord pour reconnaître l'importance de la propriété intellectuelle. Avec les technologies modernes, la copie se développe de plus en plus facilement et rapidement. Entre les pays membres de l'espace Schengen, il n'y a plus de frontières pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises. Une telle liberté nécessite une harmonisation des règles, de douane par exemple. En général, la communication entre les douanes européennes fonctionne, mais il existe un problème majeur au niveau des brevets dans l'Union. En effet, bien que le dossier soit traité depuis 40 ans, le brevet communautaire n'existe toujours pas. Des progrès sont en cours grâce aux initiatives des marques. En l'absence d'harmonisation de la propriété intellectuelle au niveau européen, des pratiques d'*enforcement*, d'application du droit, sont néanmoins possibles. Celles-ci ressortissent de la Direction du Marché Intérieur. Une unité y est en charge du droit d'auteur, d'autres s'occupent des brevets et des marques. L'Union doit faire face à la contrefaçon venue du dehors de ses frontières, mais aussi à celle qui se déploie en son sein.

Qu'est-ce qui relève alors du niveau européen ? Un fondement législatif est en place depuis 2004 : il s'agit d'une directive qui harmonise les lois des pays membres dans le domaine de l'*enforcement*. La directive harmonise la protection au civil d'une dizaine de titres de propriété intellectuelle : recherche de la preuve, droit à l'information, injonctions, mesures provisoires... De nouvelles directives sont à l'étude sur les sanctions pénales.

Par ailleurs, un plan douanier européen a été adopté pour 2009-2012. Un des objectifs est de renforcer la coopération entre les douanes. Les ayants droit souhaitent avoir toujours plus de protection, et c'est normal mais il faut du temps. Protéger la propriété intellectuelle n'est pas facile, surtout au vu de la croissance de l'industrie de la contrefaçon.

Mais il est difficile de convaincre les Etats de prendre des mesures pour lutter contre la contrefaçon avec des indicateurs contestables. D'autres indicateurs que le nombre de saisies douanières de produits contrefaisants devraient être développés : c'est une des missions assignées à l'observatoire européen de la contrefaçon. Ils permettraient d'apprécier plus finement l'extension de la contrefaçon physique et sur Internet, et stimuleraient la productivité de l'application du droit des marques.

Il faut aussi tracer la contrefaçon et le piratage au niveau des marchés intérieurs. Les méthodes sont fondées sur les chiffres des douanes dont la Commission a défini un indicateur commun. Les données obtenues sont intéressantes et exploitables. Elles sont cependant très axées sur l'industrie du luxe, alors que désormais toutes les industries se plaignent du phénomène.

Les ayants droit s'adressent directement à l'unité. Dans l'industrie du luxe certaines entreprises sont assez claires sur leurs problèmes (LVMH par exemple). Ils donnent les chiffres économiques (chiffre d'affaires, emplois). Ils évaluent l'atteinte à l'image de marque et le préjudice immatériel. L'industrie du sportswear donne également ses chiffres. Le problème est que les chiffres sont souvent partiels. L'unité souhaite faire appliquer aux industries l'utilisation de certaines méthodes communes, et partager leurs contributions. L'information sur les pertes dues à la contrefaçon permettrait une concrétisation du problème. Les chiffres sont articulés autour de 3 éléments : pertes, profit du contrefacteur, et image (*goodwill*). Les entreprises remarquent une perte de chiffre d'affaires mais elles ne peuvent pas affirmer si elle est liée à la contrefaçon ou non. Personne n'est vraiment capable d'y répondre.

Les industries pharmaceutiques qui ne vivent que de la propriété d'un brevet sur telle ou telle molécule, donnent des chiffres attestant l'amplitude des problèmes rencontrés. SANOFI a créé un laboratoire spécialisé sur les contrefaçons. Ils les analysent et communiquent leurs résultats. Sujet très peu évoqué aux débuts de la protection des marques, le nombre de médicaments vendus hors pharmacie augmente énormément. À présent, les laboratoires communiquent sur la contrefaçon de médicaments. D'autres laboratoires, comme les grands groupes américains,

communiquent avec des chiffres.

La Commission a mis en place un observatoire en charge d'évaluer ces tendances, mais ce n'est encore qu'un petit secrétariat au sein d'une unité. Il existe une base de données européenne permettant aux douanes d'avoir accès aux informations d'un état membre à un autre. Une autre fonction de l'observatoire est d'échanger sur les méthodes de détection et d'intervention car c'est au niveau douanier que la coopération va le plus loin. Il s'agit d'identifier les bonnes pratiques et de leur adoption par tous les pays membres. La coopération et l'investissement des ayants droit ne sont pas encore assez intenses, quoique des actions commencent à se mettre en place. La troisième mission de l'observatoire est de diffuser l'information publique.

Dans l'imaginaire populaire, la contrefaçon est trop souvent associée aux produits de luxe. La France est un pays où la population perçoit qu'il existe de très nombreux domaines touchés. L'uniformisation du droit est difficile à mettre en place de manière effective tant que le problème de la contrefaçon reste perçu de manière trop différente selon les états. En effet, les pays d'Europe Centrale ou du Sud ont tendance à être plus tolérants vis-à-vis de la contrefaçon ; la Suède quant à elle, s'investit énormément dans la lutte contre le téléchargement illégal et le piratage du copyright, mais n'est que modérément investie dans la lutte anti-contrefaçon. Il est indispensable d'élargir le discours à l'ensemble des produits industriels et de sensibiliser les consommateurs aux enjeux.

Un autre volet important est l'accord entre industriels. Dans les domaines tels qu'Internet, dont le développement est très rapide et encouragé par les Etats, la législation sur la protection de la propriété vient en second ordre. Néanmoins, une fois les réseaux déployés, le commerce ne pourra progresser qu'en respectant la propriété intellectuelle. Il faut encourager les acteurs à se mettre d'accord sur des codes de bonne conduite. Ceci suppose de définir au préalable la communauté des acteurs de l'Internet. Peuvent-ils adopter des méthodes de coopération communes ? Tant que subsistent les règles limitant fortement la responsabilité des hébergeurs, les incitations risquent de demeurer divergentes selon le modèle économique de chaque plateforme.

Annexe : Cadre juridique

Comme toute forme de propriété, l'application du droit des marques repose sur deux types d'institutions : des règles de droit décrivant les infractions et les sanctions correspondantes, et des services publics spécialisés — les douanes — en charge de l'application du droit. Pour introduire aux entretiens avec les acteurs de l'application du droit des marques, nous en rappelons d'abord sommairement le cadre juridique.

Rappel du dispositif juridique

Au cours des quinze dernières années, la France a renforcé son dispositif juridique et judiciaire de lutte anti-contrefaçon par l'aggravation des peines encourues, par l'élargissement de la compétence de la douane et par l'amélioration de la législation en matière de contrefaçon de biens numériques. Ainsi, la protection juridique de la propriété intellectuelle s'est sensiblement renforcée aussi bien dans la définition du délit de contrefaçon que dans son champ d'application.

La contrefaçon peut entraîner trois types de sanctions : civiles, pénales et douanières. En ce qui concerne les sanctions civiles, le contrefacteur peut être condamné à des dommages et intérêts, à la destruction de la marchandise ou du matériel, à la publication de la décision. Pour les sanctions pénales et douanières, trois lois les ont particulièrement aggravées :

- La **loi n°94-102 du 5 février 1994**, dite loi Longuet, est relative à la répression de la contrefaçon en modifiant certaines parties du code de la propriété intellectuelle. Elle a étendu aux dessins et modèles, aux droits d'auteur et droits voisins, le dispositif de protection qui ne concernait auparavant que la marque.
- La **loi n°2004-204 du 9 mars 2004**, dite loi Perben II, aggrave les sanctions pénales encourues et adapte la procédure au caractère organisé des réseaux de contrefacteurs.
- La **loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007**, prévoit des sanctions plus sévères lorsque le délit de contrefaçon a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou de l'animal, les peines sont alors portés à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Depuis lors, la contrefaçon est un délit puni de 300 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement et, pour les contrefaçons de marques industrielles ou internationales, de 400 000 euros d'amende et quatre ans d'emprisonnement⁸ ; ces peines sont portées à cinq ans de

⁸ L'article L. 716-9 du CPI punit, depuis la loi du 9 mars 2004, de 4 ans d'emprisonnement et 400.000 euros d'amende l'importation, l'exportation, la réexportation et le transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, la production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission de ces actes lorsqu'ils sont accomplis en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer. Pour résumer, cet

prison et 500 000 euros d'amende si le délit est commis en bande organisée.

Aggravation des sanctions douanières

La contrefaçon de marque est un délit douanier. En cas d'infraction, les douanes peuvent saisir d'office les produits et/ou appliquer la retenue douanière, avec dix jours de délai pour que les titulaires des droits agissent. Les sanctions édictées par le code des douane prévoient une amende douanière comprise entre une à deux fois la valeur du produit authentique, la confiscation de la marchandise, des objets ayant permis de masquer la fraude et du moyen de transport, et d'une peine d'emprisonnement maximum de trois ans. Ces sanctions douanières peuvent se cumuler aux sanctions de droits commun prévues par le code de la propriété intellectuelle précitées. Ainsi, depuis la mise en œuvre de la loi du 5 février 1994, l'importation sous tout régime douaniers et l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite [...] sont prohibées quelque soit l'origine des marchandises. Depuis la loi du 9 mars 2004, « le transbordement est également prohibé. Cette interdiction constitue, au sens du Code des douanes, une prohibition douanière⁹ ».

La loi du 29 octobre 2007 instaure des prérogatives douanières, notamment concernant la compétence sur les dessins et modèles et les marchandises en transbordement. Elle assure également une meilleure circulation entre les services douaniers et les titulaires de droit.

Législation en matière de contravention au droit des marques

Avec l'évolution de la contrefaçon et son extension aux usages d'Internet, les pouvoirs publics ont dû légiférer à nouveau ainsi que sur le piratage et le téléchargement de biens numériques.

La loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 22 juin 2004, transpose la directive européenne « commerce électronique ». Ainsi, la loi régleme la publicité commerciale diffusée par les fournisseurs d'accès vantant les mérites du téléchargement illégal. Désormais, lorsqu'ils mettent en avant la possibilité de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas eux-mêmes distributeurs, les fournisseurs d'accès doivent faire figurer une mention aisément lisible et identifiable dans la publicité pour rappeler le caractère délétère du piratage pour la création artistique. De même, la loi a mis en place un système de filtrage qui peut être imposé par le juge.

La LCEN permet également de clarifier la responsabilité des intermédiaires. En ce qui concerne les hébergeurs, le texte prévoit une irresponsabilité de principe, la responsabilité (civile et pénale) du prestataire pouvant néanmoins être engagée si, ayant eu connaissance de l'activité illicite hébergée (ex : ventes de contrefaçons on-line), ils n'ont pas agi promptement pour retirer

article punit plus sévèrement le commerce international et la production industrielle en matière de contrefaçon de marque.

⁹ <http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=250>

les informations ou en rendre l'accès possible.

La loi DADVSI (loi relative aux Droits d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l'Information, 2006) adapte le droit d'auteur aux évolutions technologiques. Elle reconnaît et protège la possibilité pour les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques anti-copie, notamment utilisées pour distribuer des œuvres sous format numérique (DVD, CD).

La loi Création et Internet contre le téléchargement illégal (2009). Cette loi prévoit un dispositif gradué. Ainsi, chaque personne suspectée de télécharger illégalement des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle recevra, tout d'abord, un premier avertissement via courriel. Ensuite, si la fraude est constatée une deuxième fois, une lettre recommandée lui sera adressée. Enfin, au constat d'une troisième infraction, une suspension de l'abonnement Internet pour une durée d'un an ainsi qu'une amende ou une peine de prison¹⁰ peuvent être prononcées.

10 Le montant des amendes a été fixé à 1 500€ et 3 000€ en cas de récidive. Les internautes qui téléchargement illégalement en quantité importante pourront être poursuivis en contrefaçon et ainsi recourir 300 000€ d'amende et trois ans d'emprisonnement. Le paiement de dommages et intérêts est aux titulaires de droits est également envisageable.