

La retenue en douanes de marchandises soupçonnées de contrefaçon

Coopération douanes/titulaires de droits au regard de la communication de la commission du 5 juillet 2016

**Commission APRAM Lutte contre la
contrefaçon**

Jeudi 13 octobre 2016

Communication du 5 juillet 2016

Communication de la Commission relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriétés intellectuelles concernant les marchandises introduite sur le territoire de l'Union sans être mise en libre pratique, y compris les marchandises en transit

Pourquoi?

- Objectifs affichés:
 - Que l'application des législations récentes:
 - Règlement UE 608/2013 – douanes
 - Règlement 2015/2424 – marques
 - ne soient pas un obstacle au commerce légitime (ADPIC – OMC)
- Seulement?

Quoi?

- Marchandises concernées
 - En provenance de pays tiers
 - Sans être mise en libre pratique
 - Portant une marque identique ou pour l'essentiel identique
 - Marque communautaire
 - Marque nationale
 - Clause de sauvegarde
- Le cas du médicament
- Coopération avec les titulaires de droits

Quelles marchandises et quels droits ?

- Statut douanier des marchandises: peu importe
- Marques (UE v. marques nationales)
- A l'exclusion des autres droits
- Marque identique ou pour l'essentiel identique
 - Identique : reprise de LTJ Diffusion (C-291/00, 20 mars 2003)
 - ou «*qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels*»
 - Quid du risque de confusion ?
- Quid de l'articulation des dispositions du Code de PI et le règlement/directive



Clause de sauvegarde

De l'explication àl'interprétation

- Article 10.4 Directive: Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a **pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.**
- Mais selon la Commission: **'quand la marque n'est pas protégée dans le pays [de destination finale]'**

Des précisions utiles?

- Médicaments
 - Rappel utile mais attention!
- Coopérations avec les titulaires de droits

Un nouveau monde depuis le 23 mars 2016?

- Reprise des saisies de biens en transit?
- En France / UE
- Pourquoi?

De la théorie à la pratique

ALLEMAGNE		OUI Application stricte du texte : saisie pour marque UE + inter visant UE
AUTRICHE	NON	
BULGARIE		OUI Les douanes saisissent actuellement les marchandises en transit. Importation couvre tout type de régime douanier
CROATIE		OUI MAIS Peu de cas Douanes agissent généralement lorsqu'il y a de fortes suspicions que le produit est destiné au marché UE
ESPAGNE		OUI loi nationale le permet le permet depuis longtemps mais incertitude pendant le délai de transposition de la directive
FINLANDE		OUI Peu importe marque nationale ou marque de l'UE dès lors qu'un DI est dûment déposée
GRECE		OUI loi nationale le permet le permet depuis longtemps. En théorie, pas besoin de transposition
ITALIE		OUI Peu importe marque nationale ou marque de l'UE Depuis le Paquet Marque, les douanes peuvent exiger la preuve des droits dans le pays de destination. En pratique, jamais demandé.
MALTE		OUI Même sur la base d'une marque nationale, sous réserve de la protection de la marque dans le pays de destination.
POLOGNE		OUI La politique des douanes Polonaises restent inchangées.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		OUI La politique des douanes Polonaises restent inchangées.
ROUMANIE		OUI Déjà prévu par la loi nationale qui reste inchangée et applicable.
SLOVENIE		OUI Déjà prévu par la loi nationale qui reste inchangée et applicable.

Des solutions?

- Aider les douanes dans le ciblage
 - Les informations essentielles à fournir
- D'autres leviers?
 - Paquet droits d'auteur
 - Directive 2004/48 Enforcement directive