



Les enjeux de la défense du droit des marques en Russie et dans l'Union Douanière

Séminaire APRAM – Commission
de lutte contre les contrefaçons

26 novembre 2013

Thomas Léger - Juriste

www.rouse.com

Australia* | China | Hong Kong | India* | Indonesia | Philippines | Russia | Saudi Arabia* | Thailand | UAE | UK | USA* | Vietnam
*Liaison office | †Associated office



Le droit de la PI en Russie

L'enregistrement d'une marque

Les contrefaçons de marques

- Définition + relevés statistiques
- Principaux points de vente
- Les importations parallèles

La responsabilité des contrefacteurs

- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité administrative

Les autorités administratives

- La douane russe
- La police russe
- Le FAS

La régulation d'internet

L'enregistrement d'une marque russe

Procédure d'enregistrement

Délai moyen: 1 an à partir du dépôt de la demande

- Dépôt auprès du ROSPATENT
- Examen préliminaire des documents requis
- Acceptation/ Refus
- Examen approfondi de la demande et apposition d'une date de dépôt
- Vérification de la disponibilité du signe
- Acceptation/ Refus d'enregistrement
- Acquiescement d'une taxe d'enregistrement
- Délivrance du certificat d'enregistrement de la marque

Avantages

- Une copie simple est acceptée par la plupart des autorités russes

L'enregistrement d'une marque russe

Spécificités de la marque russe

- Opposition après l'enregistrement
- Déchéance au bout d'un délai de 3 ans de non-utilisation

La Cour de la PI

- Basée à Moscou
- Existe depuis le 06.12.2012
- Compétence pour contestation des décisions de la chambre des conflits du ROSPATENT – enregistrement/ refus
- Compétence exclusive pour action en déchéance pour non-utilisation
- Possibilité de pourvoi contre les décisions de la Cour de PI devant la Cour Suprême d'arbitrage

Les contrefaçons de marques

Définition: article 1229 du Code Civil

“Toute utilisation d’une marque enregistrée sans l’accord de son propriétaire est illégale. L’absence d’interdiction par le propriétaire ne peut être considérée comme étant une autorisation.”

Exemples: article 1484 du Code Civil

- Apposition sur des marchandises, emballages, étiquettes destinées à la vente
- Utilisation pour l’exécution de services;
- Apposition sur tout document commercial ou publicitaire, internet
- Utilisation de signes similaires entretenant la confusion

Les contrefaçons russes en chiffre

Relevés statistiques de 2012:

- 28% des marchandises en circulation (prévisions à la hausse)
- 19 millions de produits saisis par les douanes
- 1,4 milliard de RUR (350 mln EUR) de dommages-intérêts (2x plus qu'en 2011)
- 2500 affaires criminelles enregistrées

Répartition par secteurs:

- 10% - produits alimentaires et industriels
- 20% - parfums, cosmétiques, produits d'entretien
- 30% - alcool
- 40% - textiles et accessoires

Le « Palladium Tsentr » – métro Dynamo



Le marché « Start » - métro

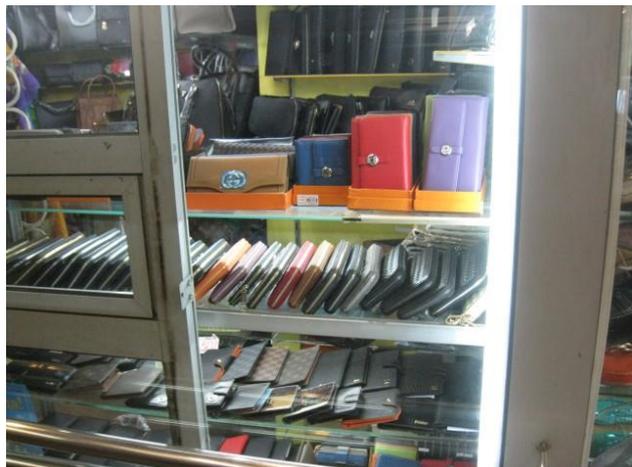
Dynamo



Le marché «Saveliovsky» - métro saveliovskaya



Les passages souterrains de Moscou



Les importations parallèles

Principes actuels

- Épuisement national des droits – article 1487 du Code Civil
- Exception pour les États membres de l'Union douanière – principe de l'épuisement régional

Évolution possible - épuisement international

- Politique active du FAS (Service anti monopôle russe)
- Postulat de base – la PI crée des monopôles préjudiciables pour l'économie russe en imposant aux consommateurs des prix excessivement élevés
- La PI limite les variétés de choix et de qualité aux consommateurs
- Échos positifs auprès d'Igor Shuvalov Vice-Premier Ministre de la Russie

Les importations parallèles

Article 1487 du Code Civil – l'épuisement des droits exclusifs sur la marque

« l'utilisation d'une marque par un tierce personne sur des marchandises ayant déjà été mises en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie directement par le titulaire des droits ou avec son consentement ne doit pas être considérée comme une violation du droit exclusif rattaché à la marque. »

Les importations parallèles

Projet de loi #47538-6/7 – réforme du Code Civil

Article 1487

« **Sauf disposition contraire d'un traité international ou d'une loi,** l'utilisation d'une marque par un tierce personne sur des marchandises ayant déjà été mises en circulation sur le territoire de la Fédération de Russie directement par le titulaire des droits ou avec son consentement doit pas être considérée comme une violation du droit exclusif rattaché à la marque. »

Moyens de lutte contre les contrefaçons



Les différents types de responsabilité des contrefacteurs

La responsabilité civile

Définition: article 1252 et 1515 Code Civil

Durée moyenne: 6 - 9 mois

Toute vente ou importation de contrefaçons ou d'importations parallèles est sanctionné

- Injonction de cesser l'atteinte aux droits
- Dommages intérêts – jusqu'à 5 mln RUR \approx 200K EUR
- Destruction des contrefaçons
- Publication du jugement

Les différents types de responsabilité des contrefacteurs

La responsabilité pénale

Définition: article 180 du Code Pénal

Durée moyenne: 9 mois – 1 an

S'applique seulement aux ventes et importations de contrefaçons
Seuil minimum de dommages et intérêts de 1,5 mln RUR \approx 37K EUR

- Seulement contre les personnes physiques
- Amendes jusqu'à 200K RUR \approx 4,8K EUR (en cas de bande organisée – jusqu'à 1.mln RUR \approx 24K EUR)
- Emprisonnement – jusqu'à 6 ans
- Saisies et destructions des contrefaçons

Les différents types de responsabilité des contrefacteurs

La responsabilité administrative

Définition: article 14.10 du Code des délits administratifs

Durée moyenne: 3 – 6 mois

S'applique seulement aux ventes et importations de contrefaçons

Seules les autorités administratives ont le droit d'initier cette action – police, douane, ministère public, instances sanitaires

- Amendes jusqu'à 40K RUR \approx 1K EUR
- Confiscation et destruction des contrefaçons
- Possibilité d'utiliser la décision administrative comme base d'une demande de dommages et intérêts - action civile

Les autorités administratives – la douane



FTS
Service Fédéral des Douanes

8 Divisions Régionales

- Division centrale
- Division du Nord Ouest
- Division du Sud
- Division de la Volga
- Division de l'Oural
- Division de la Sibérie
- Division de l'extrême Orient
- Division du Caucase du Nord

Douanes spéciales

Aéroports

- Domodedovo
- Vnukovo
- Sheremetyevo

Autres

- Énergie centrale
- Services des taxes

72 douanes régionales - 1 par Etat fédéral

- Dpt. défense droits PI
- Dpt. enquêtes administratives

Points de contrôle



FEDERAL CUSTOMS SERVICE



Les autorités administratives – la douane

Efficacité des saisies douanières

- 19 millions d'articles contrefaits saisis en 2012 (x2 par rapport à 2011);

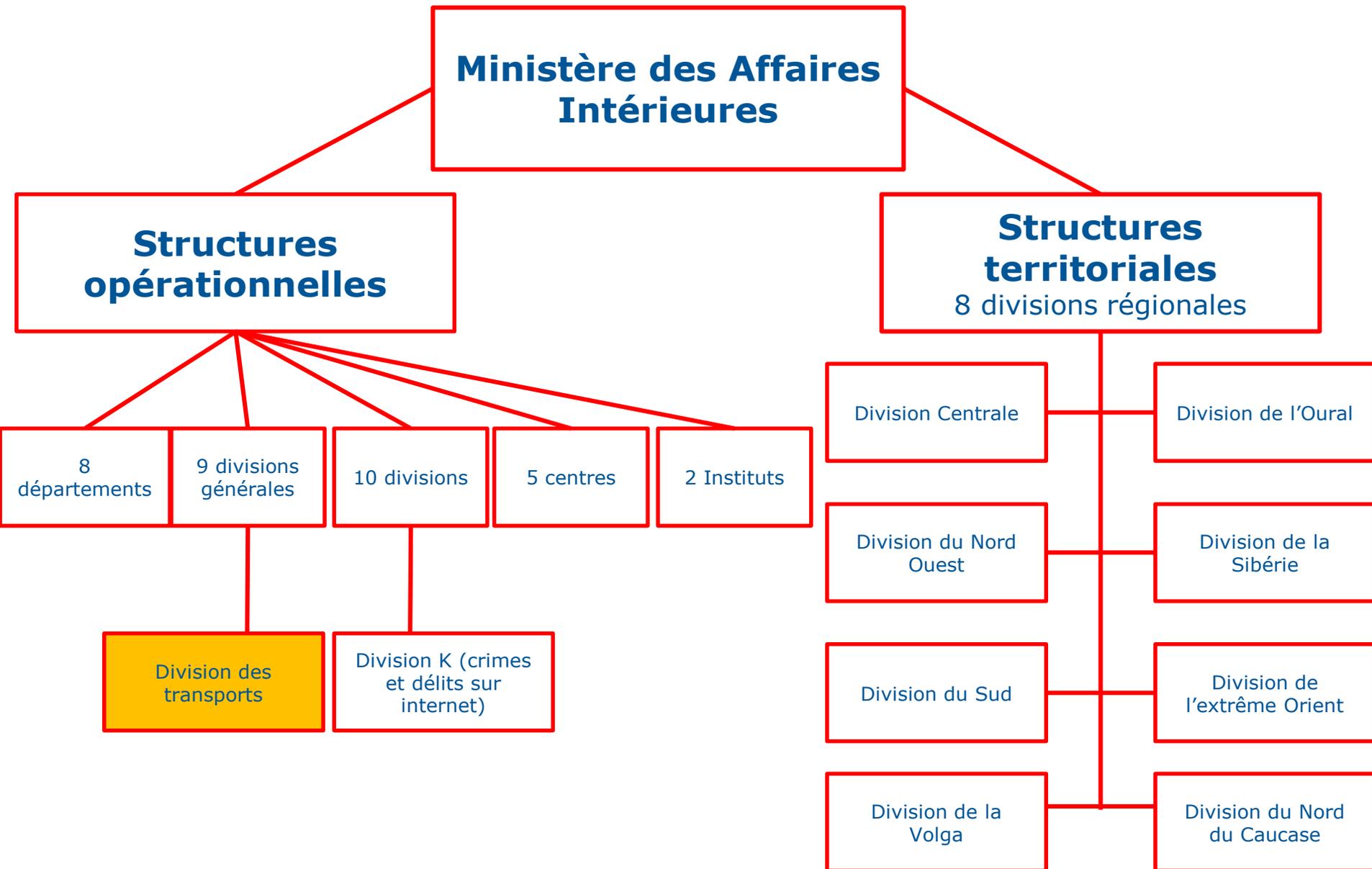
Le registre douanier

- Valable 1 an – renouvelable indéfiniment **2 mois** avant le terme
- Liste des marques et des produits associés + noms des importateurs officiels
- Facilite l'identification et la détention des contrefaçons
- Rallonge le délai de détention de 10 jours (+10 jours de base)

Les séminaires de formation

- 9 séminaires par an – un par division régionale + comité fédéral
- Présentation des dernières tendances de contrefaçons + moyens de lutte
- Interaction entre les propriétaires des marques et les officiers des douanes
- Études de cas pratiques et mise à jour de la jurisprudence liée à défense de la PI

Les autorités administratives – la police



Les autorités administratives – la police

Structure territoriale de la police russe

Organisation fédérale

- Division centrale
- Division de l'Oural
- Division du Nord Ouest
- Division de la Sibérie
- Division du Sud
- Division de l'extrême Orient
- Division de la Volga
- Division du Caucase du Nord

Organisation régionale

-
83 divisions
1 par État fédéral

Division des crimes économique – sécurité économique + lutte contre la corruption

Centres d'exécution des règlements administratifs

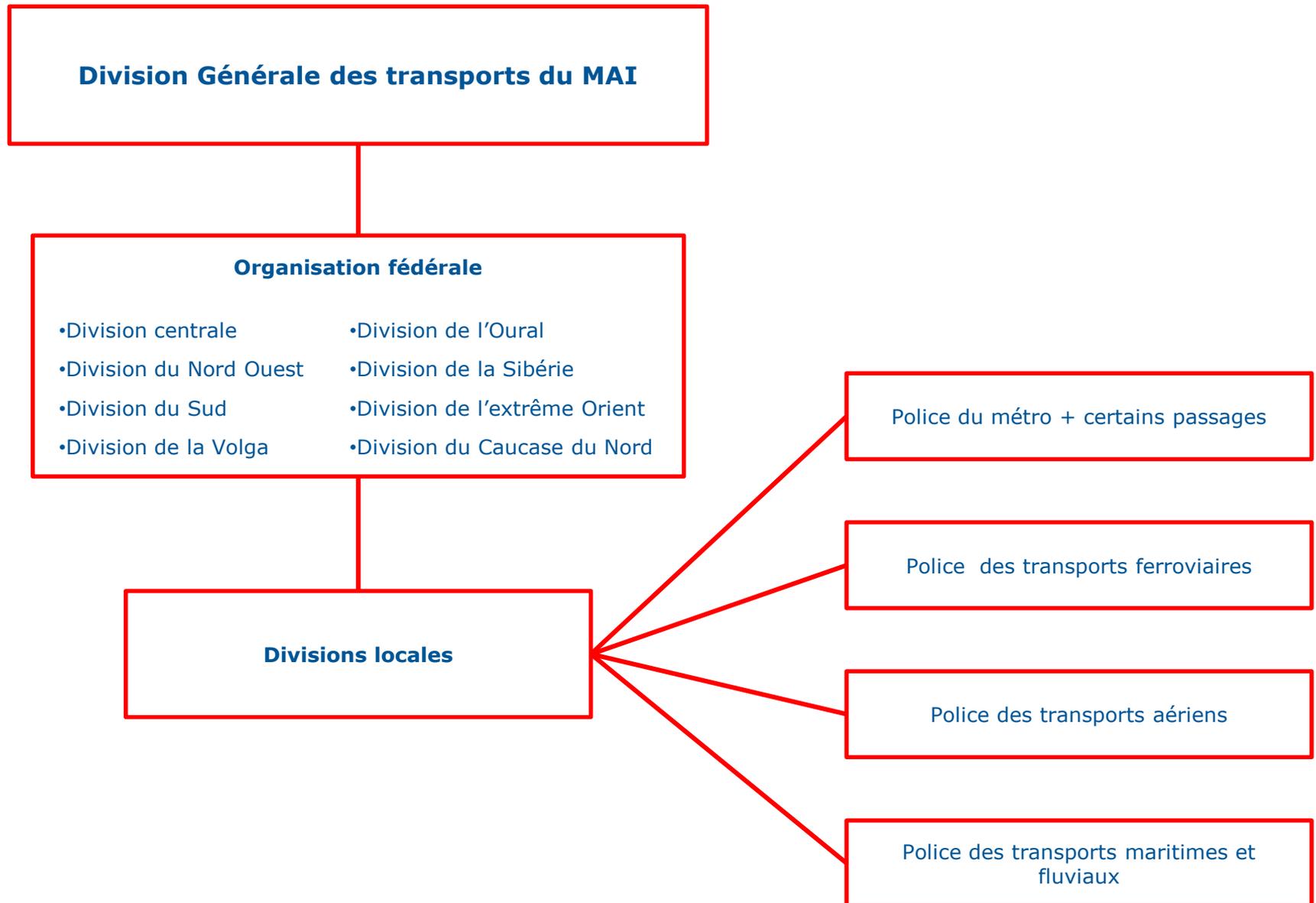
Structures locales

-
arrondissements, quartiers, villes, villages

Division des crimes économiques – sécurité économiques + lutte contre la corruption

Centres d'exécution des règlements administratifs

Les autorités administratives – la police



Les autorités administratives – la police

Difficultés pour organiser des raids

- En déclin depuis 2011
- Incertitudes sur certaines compétences territoriales (ex: métro)
- Organisation interne trop complexe + manque de moyen humain
- Roulements hiérarchiques internes trop fréquents
- Pas d'obligation d'avertir le titulaire de la marque de l'opération à venir
- Absence de recours en cas de refus

Efficacité des saisies ex officio

- Police des transports – Moscou + St Pétersbourg
- Police des petites villes (ex: Nizhniy Novgorod)

Nécessité des séminaires de formation

- Seulement à l'initiative du titulaire des marques

Le Service anti monopôle - FAS



Fonctions

- Contrôle du respect des règles de la concurrence par les acteurs économiques
- Recherches, poursuites et sanctions contre les violations des règles de la concurrence (abus de position dominante, ententes)

Concurrence déloyale

- Atteinte au secret commercial
- Utilisation de signes distinctifs similaires
- Toute action contraire à la loi, us et coutumes de la vie des affaires causant ou pouvant causer des dommages ou porter atteinte à la réputation de concurrents

Publicités mensongères

- Éléments comparatifs incorrects, prix, qualité, processus + lieux de fabrication
- Dénigrement
- Utilisation de signes distinctifs objets de la propriété intellectuelle, lois nationales, traités internationaux

La régulation d'internet



La lutte contre le cyber squatting

- Absence de procédure UDRP pour le .ru
- Procédure devant les tribunaux civils
- Délais moyens: 6 à 9 mois
- Protection que pour les marques enregistrées **antérieurement** au nom de domaine



Nouveaux domaine Internet nationaux de premier niveau - TLD

- Noms de domaine en cyrillique - .рф

Difficultés pour lutter contre les magasins internet

- Délais moyen de fermeture d'un site – 6 à 9 mois
- Délais moyen d'ouverture d'un nouveau site – 3 jours



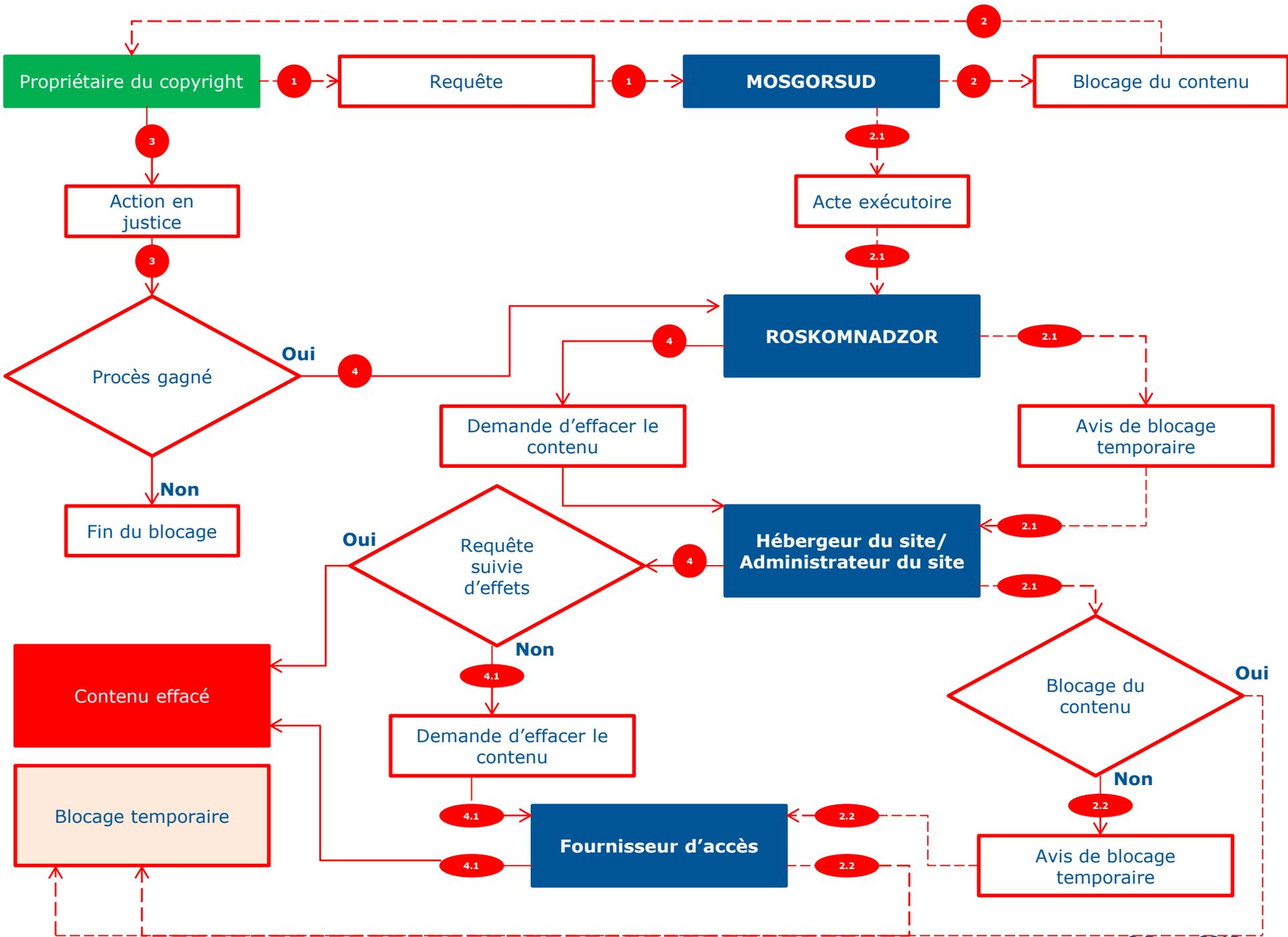
La régulation d'internet - loi #187-FZ anti pirate

Suppression du contenu en ligne portant atteinte au copyright

- Que pour l'industrie du cinéma + télévision
- 1 cour unique – MOSGORSUD (tribunal de Moscou)
- Procédure simplifiée permettant le blocage temporaire des sites (sous 72h)
- Rôle central du ROZKOMNADZOR – Service fédéral de la supervision des télécoms

Évolution de la responsabilité des « intermédiaires d'information »

- Administrateurs + hébergeurs + fournisseurs d'accès
- « Présomption » de responsabilité sauf preuve contraire



La régulation d'internet - loi #187-FZ anti pirate

Premiers succès

- Blocages temporaires de sites pour des films russes + séries étrangères (GOT; Borgia)
- Décision MOSGORSUD confirmant l'obligation de supprimer le contenu pirate – 22.10.2013 contre <http://rutor.org> + <http://turbofilm>

Possible évolution

- Extension à tout copyright – projet de loi en cours de discussion

L'union douanière



- En vigueur depuis le 1^{er} Juillet 2010
- Membres actuels: Russie, Biélorussie, Kazakhstan
- Membres potentiels: Kirghizstan, Tadjikistan, Ukraine, Viet-Nam



L'Union Douanière – Principes fondateurs

Zone économique et douanière unique

- Absence de taxes entre les États-membres
- Libre circulation des biens, services, capitaux et personnes
- Uniformisation des mécanismes de régulation économiques
- Taxes unifiées à l'égard des produits importés des États tiers vers l'Union

Uniformisation des droits de la PI

- Accord du 09.12.2010 sur les principes communs de protection des droits de PI selon les règles ADPIC
- Principe de l'épuisement régional entre États-membres

L'Union Douanière - Organisation

Conseil Économique Suprême Euro-asiatique



Composition:

- Chefs des États-membres
- Chefs des gouvernements



Compétences principales:

- Commerce entre les États membres
- Règlements douaniers vis-à-vis des États tiers
- Simplification et unification des règlements et procédures des douanes entre États membres
- Harmonisation des législations des États-membres

Commission Économique Euro-asiatique

Comité de la Commission Économique Euro-asiatique

Composition:

- Chefs des États-membres;

Fonctions principales:

- Mise en place et amélioration du fonctionnement de l'Union douanière
- Élaboration de projets d'intégration économique entre États-membre

Conseil de la Commission Économique Euro-asiatique

Composition:

- 9 membres (3 par État)

Fonctions principales:

- Organe exécutif de la Commission Euro-asiatique

Cour de la Communauté Économique Euro-asiatique



Compétences:

- Examen de conformité des actes des institutions de l'Union par rapport aux traités fondateurs de l'Union
- Cour d'appel contre les actions entreprises par les institutions de l'Union
- Interprétation des traités fondateurs de l'Union et des décisions de ses institutions
- Résolution des conflits entre la Commission Économique et les États-membres ou entre États-membres sur leurs obligations vis à vis de l'Union

L'Union Douanière – enjeux pour la PI

Perméabilité des frontières

- Contrôles douaniers moins stricts aux frontières du Kazakhstan
- Frontières communes avec la Chine
- Résistance du Kazakhstan d'appliquer le principe d'épuisement régional

Les insuffisances du registre douanier unifié

- Officiellement mise en place depuis le 21.05.2010
- En pratique aucune marque enregistrée
- Négociations en cours pour la simplification de son fonctionnement
- Solution intermédiaire actuelle – enregistrement national (marques + registres)



Merci!

Thomas Léger

Tel: +7.495.641.37.44

Email: tleger@rouse.com

www.rouse.com

Australia* | China | Hong Kong | India* | Indonesia | Philippines | Russia | Saudi Arabia* | Thailand | UAE | UK | USA* | Vietnam
*Liaison office | †Associated office

