

LA RETENUE DOUANIERE

Coopération Douanes / Titulaires de Droits

*Comment bien préparer son action
judiciaire au stade de la mise en retenue ?*

Réunion Commission APRAM – 14 Décembre 2022

Claire Ducamp -
Avocat



Yann AMBACH
Direction générale des
douanes et droits indirects –
DGDDI - Chef du bureau
COMINT 3 - Politique
tarifaire et commerciale



INTRODUCTION

- 1. Bref rappel des textes concernant la mise en retenue**
- 2. La saisie directe des douanes**
- 3. Le transit**

1. Bref rappel des textes relatifs à la retenue Douanière :

Les textes qui fondent la retenue Douanière sont :

- **Le Règlement (UE) n°608/2013** du 12 juin 2013 (abrogeant le règlement (CE) n°1383/2003), qui s'applique pour :
 - les marchandises de statut tiers et ce, dès introduction sur le territoire de l'UE;
 - les marchandises de l'Union lorsqu'elles sont destinées à l'exportation.
 - Les marchandises placées sous régime suspensif (hors destination particulière)
 - Sont exclues du champ de la retenue UE : les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations parallèles, les actes de contrefaçon découlant d'une violation contractuelle.
- **Le Code de la propriété intellectuelle**, articles L.716-8 et suivants (L. n° 2007-1544 du 29 oct. 2007, L. n° 2014-315 du 11 mars 2014 / Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9) qui s'appliquent :
 - sur le territoire national, à la circulation ou à la détention;
 - aux marchandises déjà dédouanées ;

Articles applicables du CPI :

- Dessins et modèles : art.L.521-14 à -19
- **Marques : art.L.716-8 à L.716-16**
- Propriété littéraire et artistique : art. L.335-10 à -18
- Brevets d'invention : art. L.614-32 à-39
- Protection des connaissances techniques : art. L.623-36 à -44
- Indications géographiques : art. L.722-9 à L.722-17

Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013, art 1.

La retenue douanière est subordonnée au dépôt préalable d'une **demande d'intervention (DI)** par le titulaire du droit de PI. Cette démarche préventive comprend :

- La liste des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'intervention de la douane est sollicitée;
- Une description technique, précise et détaillée des marchandises authentiques;
- Les informations permettant aux douanes de reconnaître facilement les marchandises authentiques;
- Le type de fraudes courantes pour ce type de marchandises;
- Les coordonnées des personnes à contacter d'un point de vue administratif et d'un point de vue technique.

Les retenues peuvent également intervenir alors qu'aucune DI n'a été déposée, c'est la retenue *ex officio* (qui fait alors courir un délai de 4 j pour permettre de régulariser une DI)

Textes applicables du CPI :

- Dessins et modèles : art.L.521-14 à -19
- **Marques : art.L.716-8 à L.716-16**
- Propriété littéraire et artistique : art. L.335-10 à -18
- Brevets d'invention : art. L.614-32 à-39
- Protection des connaissances techniques : art. L.623-36 à -44
- Indications géographiques : art. L.722-9 à L.722-17

Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013, art 17, 18 et 23

Quelques Conseils:

- Penser à faire une extension CPI de sa DI communautaire afin de permettre aux douanes d'avoir un spectre d'intervention plus large.
- Détailler dans la DI les marchandises authentiques et les informations nécessaires afin de permettre aux douanes de reconnaître les marchandises suspectes.
- Veiller à viser dans sa DI des droits de PI qui sont solides et retirer les droits qui ont fait l'objet d'une nullité (ne pas oublier que l'action douanière est indépendante et que les douanes pourraient être seules devant les Tribunaux).
- Veiller à inclure en cours d'année les nouveaux droits de PI qui pourraient faire l'objet de contrefaçon.

2. La procédure de saisie douanière :

L'article 323 du code des douanes (CD) permet également aux douaniers de procéder à une saisie douanière dès lors qu'est constatée une infraction douanière.

Les contrefaçons constituent des marchandises prohibées au titre de l'article 38 du CD. Elles sont également reprises en tant que marchandises soumises à des restrictions de circulation nationale et communautaire par les articles 215 et 215 bis du CD.

L'importation et l'exportation de marchandises contrefaisantes sont sanctionnées comme des délits douaniers : le délit douanier de contrebande et le délit douanier d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées (art 215 et 215 bis, 414 et 419 CD pour les marchandises ayant un statut UE et art 38, 426-7 ou 428-1 et 414 CD pour les marchandises à l'importation ou à l'exportation ayant un statut tiers).

Ainsi, la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine européenne caractérise une infraction douanière et autorise la douane à procéder à la saisie de ces marchandises.

Les agents douaniers procèdent à un constat d'infraction qui peut conduire à :

- l'action publique de droit commun, déclenchée par le parquet et visant à prononcer des sanctions pénales (emprisonnement, amendes, confiscation) ;
- l'action douanière/fiscale, visant à prononcer des pénalités douanières financières ;
- une proposition financière au détenteur des marchandises contrefaisantes.

Article 38 § 1 du code des douanes : « Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. »

Article 323 § 2 du code des douanes : « Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. »

Article 342 du code des douanes : « Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers. »

Article 419 § 1 du code des douanes : « Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. »

Article 414 du code des douanes : « Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé » + peines augmentées pour circonstances aggravantes (voir alinéas 2 et 3),

Points d'attention / Conseils :

L'action exercée par la douane à travers la saisie réalisée sur le fondement du code des douanes est indépendante de l'action en justice que le titulaire du droit des marques peut exercer à la suite d'une retenue douanière. (voir en ce sens Arrêt Cass. Com. 5 juill. 2017, n°16-13.698, pub. Bull. Arrêt Cass. Com. 7 mars 2018, n°16-24.851, pub. Bull - ci-après)

Les douanes peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux/entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions et les douanes n'ont pas à justifier d'un indice pour procéder à l'ouverture des colis et les contrôler. (voir en ce sens Arrêt Cass.Crim. 22 janvier 2022, n°21-81,170, pub. Bull – ci-après)

Focus JP :

v. en ce sens **Arrêt Cass. Com. 7 mars 2018, n°16-24.851, pub. Bull.** (ci-après)

1°) *ALORS QUE l'administration des douanes est en droit de saisir des marchandises suspectées de contrefaçon faisant l'objet d'une retenue douanière sur le fondement de la constatation d'une infraction douanière, alors même que le titulaire des droits de propriété intellectuelle lésés n'a pas introduit une action aux fins de voir constater le caractère contrefaisant de ces marchandises ; qu'en considérant que l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie des marchandises litigieuses qui faisaient l'objet d'une retenue douanière dans la mesure où elle ne rapportait pas la preuve de ce que les sociétés Chanel, Gucci et Hermès, pour lesquelles la retenue avait été opérée, avaient introduit une action en justice tendant à voir constater le caractère contrefaisant de ces marchandises dans un délai de dix jours à compter de cette retenue, quand une telle saisie pouvait être réalisée de manière autonome, comme en l'espèce, sur le seul fondement de la constatation d'une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif, sans qu'il soit nécessaire que les sociétés Chanel, Gucci et Hermès, titulaires des marques suspectées de contrefaçon, aient introduit une action aux fins de voir constater une telle contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 323 du code des douanes et les articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;*

Arrêt Cass.Crim. 22 janvier 2022, n°21-81,170, pub. Bull – ci-après :

« Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, l'arrêt attaqué énonce que les services des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler en application de l'article 66 du code des douanes tout colis présent dans les locaux des services postaux en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice. Il relève qu'en l'espèce, l'examen réalisé était conforme à ce pouvoir de contrôle général.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 66 du code des douanes. »

3. Bref rappel concernant la question du transit :

- L'ordonnance du 13 novembre n°2019-1169 transposant la directive UE n°2015/2436 dite « Paquet Marques » est venue simplifier les actions pour les titulaires de droits concernant les marchandises soupçonnées de contrefaçon en transit sur le territoire français.
- En effet, la jurisprudence antérieure *Nokia / Philips (rendue concernant un cas de transit externe, cad hors UE)* de la CJUE en date du 1er décembre 2011 imposait aux titulaires des droits d'apporter la preuve que les marchandises soupçonnées de contrefaçon sont destinées à une mise en vente dans l'UE, pour pouvoir agir.
- Les nouveaux articles L.713-3-2 et L.716-4-4 du CPI viennent renforcer les moyens de lutte contre ces marchandises et inverser la charge de la preuve, c'est au détenteur ou au déclarant des produits qu'il revient de rapporter la preuve que la mise sur le marché des produits soupçonnés de contrefaçon n'est pas interdite dans le pays de destination. Cette disposition, laisse ainsi aux douanes la faculté de retenir des produits douteux.
- **Le titulaire des droits doit dorénavant simplement démontrer la contrefaçon – par reproduction ou imitation – et l'importation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne, quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées à l'importation.**

L'article 10.4 de la Directive « Paquet Marques »

L. 713-3-2 nouveau du CPI :

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. »

L. 716-4-4 nouveau du CPI :

« Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, 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. »

La retenue douanière et ses problématiques

1. L'accès aux informations
2. L'expertise
3. La décision du titulaire de droit
4. Focus sur la décision sur QPC du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2022 et ses éventuelles conséquences

1. L'accès aux informations :

a) La notification

La retenue douanière est notifiée au titulaire de droit et au déclarant ou détenteur des marchandises.

Elle comprend d'ores et déjà diverses informations:

- La nature ;
- La quantité réelle ou estimée ;
- Des photographies/images des marchandises.

La notification des Douanes FR est généralement adressée par email et elle comprend différentes annexes :

- Annexe 2 : notification retenue
- Annexe 3 : formulaire relatif à la confirmation d'atteinte aux droits et demande de destruction simplifiée (PDS)
- Annexe 5 : formulaire relatif à la levée du secret professionnel
- Annexe 6 : inspection des marchandises

Le Procureur de la République est également informé de la retenue des marchandises.

Article L.716-8 al.2 du CPI : « Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes. »

Article L.716-8 al.3 du CPI : « Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. »

Articles 17 et 18 points 3 al.1 et 4 du règlement (UE) 608/2013 : « Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable à compter de cette suspension ou de cette retenue. (...). La notification comprend des informations relatives à la procédure énoncée à l'article 23. »

Article 17 point 4 du règlement (UE) 608/2013 : « Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises (...) des informations sur leur quantité réelle ou estimée et leur nature réelle ou supposée, y compris, le cas échéant, des images de ces marchandises dont elles disposent. »

b) L'inspection des marchandises :

Après notification, le titulaire de droit de marque ou le bénéficiaire du droit exclusif est en mesure de procéder à une inspection des marchandises en adressant une demande écrite ou à la demande de l'administration des Douanes.

Article 19 point 1 du règlement (UE) 608/2013 : « Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d'inspecter les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. »

Article L.716-8-3 al. 1 du CPI : « Pendant le délai de la retenue (...) le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. »

c) Le prélèvement d'échantillons :

Le titulaire du droit de marque ou le bénéficiaire du droit exclusif est en mesure de procéder à un prélèvement d'échantillons.

Lors de l'inspection des marchandises les agents des Douanes peuvent également prélever des échantillons et les communiquer au titulaire du droit sur requête de celui-ci.

Le titulaire du droit de marque devra alors normalement les restituer.

Toute analyse d'échantillons est réalisée sous sa responsabilité.

Article L.716-8-3 al.2 du CPI : « Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.»,

Article 19 point 2 du règlement (UE) 608/2013 : « Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons qui sont représentatifs des marchandises. Elles peuvent en remettre ou en envoyer au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire de la décision.»

Article 19 point 3 du règlement (UE) 608/2013 : « Sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas, le titulaire de la décision restitue les échantillons visés au paragraphe 2 aux autorités douanières dès la fin de l'analyse, au plus tard avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue. »

Quelques Conseils:

Echanger en amont avec les Douanes afin de préciser clairement les éléments à photographier afin de pouvoir réaliser l'expertise de manière efficace.

La nature, la quantité réelle ou estimée des marchandises litigieuses ainsi que les images sont directement visées à l'article L,716-8 du CPI et à l'article 17 point 4 du Règlement. Ces éléments peuvent donc être sollicités dès la notification de la retenue.

Parfois, les Douanes ne peuvent pas dénombrer en détail les marchandises, ce décompte peut être effectué ultérieurement.

L'inspection des marchandises, de même que la demande prélèvement d'échantillons doit s'effectuer dans le délai de 10 jours de la retenue.

2 . L'expertise :

a) Le délai de 10 jours pour rendre son expertise

La retenue douanière peut être effectuée pendant un délai de 10 jours ouvrables – délai réduit à 3 jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises.

Ce délai permet au titulaire du droit d'une part de confirmer l'éventuelle nature contrefaisante des marchandises, et d'autre part, en cas de confirmation de la nature contrefaisante des produits, de solliciter la destruction simplifiée des marchandises ou d'introduire les actions judiciaires appropriées.

- **Article L.716-8 al. 4 du CPI:** « (...) Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. (...) ».
- **Article R 718-2 CPI (cf 641 cpc) :** « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas .../... Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
- **Article 23 du règlement (UE) 608/2013 + Art. 2.2. du règlement (CEE, Euratom) n°1182/71 du Conseil du 3 juin 1971.**

Quelques Conseils:

- Le délai de 10 jours se calcule du lendemain de la réception de la notification de la retenue douanière au dernier jour à 24 heures.
- Que l'on se situe sur le terrain de la retenue communautaire ou sur le terrain de la retenue française, il est maintenant établi que ne sont pas pris en compte les samedis, les dimanches et les jours fériés (qui ne sont donc pas considérés comme des jours ouvrables - cf JP CCass 2012).
- On peut se référer à la circulaire des Douanes du 4 juillet 2016 (<http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?da=16-043>)
- Concernant les jours fériés en France, il convient de se référer au code du travail (l'article L.3113-1 du code du travail en dresse la liste).
- Il est possible de demander une extension de 10 jours supplémentaires sur simple requête motivée. Cette requête doit impérativement être adressée dans le délai initial de 10 jours. Cette prorogation n'est possible que pour agir en justice.

Focus JP concernant les samedis, dimanches et jours fériés:

Cass Crim, 22 février 2012 n°11-83 034 sur la computation du délai de 10 jours : « Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les délais sont comptés sans les samedi, dimanche et jours fériés, d'autre part, la saisie réelle ou fictive des marchandises de fraude résulte de la constatation ou de la notification d'une infraction douanière, peu important que ces marchandises aient été ou non préalablement retenues, en outre, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de saisie d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par le code des douanes, enfin, et à la supposer encourue, la nullité d'un procès-verbal ne peut entraîner l'annulation des actes n'ayant pas eu pour support nécessaire la mesure annulée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; »

b) L'expertise détaillée du titulaire des droits :

Dans le délai de 10 jours mentionné précédemment, le titulaire de droit doit adresser par écrit aux Douanes une expertise détaillée relative à la nature contrefaisante des marchandises.

Parfois, l'expertise peut présenter des difficultés, notamment pour les produits dits simples.

Article L.716-8-4, I, 1° CPI : « *Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;* ».

Quelques Conseils:

Détailler au maximum son expertise en mettant en exergue les éléments objectifs permettant de conclure à la contrefaçon.

Cette expertise est essentielle car elle doit permettre, le cas échéant aux Douanes de mener de manière indépendante leur action et c'est sur la base de ces éléments qu'un Tribunal correctionnel devra se prononcer sur la matérialité de la contrefaçon. Idéalement il faudrait mettre en avant des éléments apparents permettant au Tribunal de constater la contrefaçon.

Concernant les emballages, cet élément peut être pertinent, car au même titre qu'un étiquetage non conforme, il s'agit d'éléments objectifs permettant de conclure à la contrefaçon du produit litigieux.

Certains éléments permettant de caractériser la contrefaçon, relèvent du secret des affaires du titulaire de droit.

3 . La décision du titulaire de droit :

a) La demande de levée d'informations

Le titulaire de droit peut solliciter des Douanes (demande écrite – email suffisant) les informations complémentaires suivantes dans le cadre de la levée du secret professionnel :

- Le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises ;
- Le régime douanier ;
- L'origine, la provenance et la destination des marchandises.

Article 17 point 4 du règlement (UE) 608/2013 :

« Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée et leur nature réelle ou supposée, y compris, le cas échéant, des images de ces marchandises dont elles disposent. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues ».

Il est nécessaire de souligner que les termes « origine » et « provenance » des marchandises ne sont pas synonymes. L'origine de la marchandise désigne « le pays d'où la marchandise est réputée issue » ; sa provenance, « le pays dans lequel a pris naissance son dernier transport. ».

b) L'utilisation de ces informations par le titulaire des droits :

Lorsque le titulaire du droit a reçu ces informations, il ne peut les utiliser ou les divulguer qu'aux fins suivantes :

- Engager une procédure afin de déterminer l'atteinte à son droit de PI ou exploiter les informations dans le cadre de cette procédure;
- Engager des poursuites pénales ou exploiter les informations dans le cadre de cette procédure;
- Convenir avec le déclarant ou le détenteur de la destruction des marchandises;
- Réclamer une indemnisation;
- Convenir avec le détenteur ou le déclarant des marchandises d'un montant de garantie.

Article 21 du règlement (UE) 608/2013 : « Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19 ou à l'article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu'aux fins suivantes:

a) pour engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures;

b) à l'occasion d'une enquête pénale liée à la violation d'un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l'Etat membre où les marchandises se trouvent;

c) pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;

d) pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes;

e) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l'article 23, paragraphe 1;

f) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l'article 24, paragraphe 2, point a). »

Si ces informations sont utilisées par le titulaire des droits à des fins autres que celles susvisées, il s'expose à des sanctions, à savoir la suspension de sa demande d'intervention jusqu'à son expiration, le refus de la prolonger ou son abrogation (article L.716-8-6 du CPI et article 16-1 du Règl. (UE) 608/2013).

c) La destruction simplifiée des marchandises :

Les marchandises retenues peuvent faire l'objet d'une destruction simplifiée, sans qu'il soit nécessaire d'engager des poursuites visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de PI, aux conditions suivantes :

- Dans le délai susmentionné de 10 jours ouvrables (3 j. ouvrables pour denrées périssables) le titulaire du droit confirme aux Douanes par écrit et par une expertise détaillée le caractère contrefaisant des marchandises retenues ;
- Le titulaire confirme qu'il consent à la destruction dans le délai susvisé;
- Le détenteur ou le déclarant a également consenti à cette procédure ou il ne s'y est pas expressément opposé dans le délai susvisé,

Article L.716-8-4, I, 1° et 2° CPI: « Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

- Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

- Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ; (...) »

Article L.716-8-4 II CPI: « Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction. »

Article 23 point 1 du règlement (UE) 608/2013 : « Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites sous contrôle douanier (...) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu'il était convaincu qu'il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu'il consentait à la destruction des marchandises;

c) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu'il consentait à la destruction des marchandises. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas, dans ces délais, confirmé qu'il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu'il consentait à leur destruction. »

Point d'attention:

- En cas de refus de la destruction simplifiée par le détenteur ou déclarant, les Douanes informent le titulaire de droits du refus qui doit alors engager des poursuites judiciaires.
- A défaut, les Douanes ordonnent la main levée de la retenue ou décident de procéder à une saisie douanière des marchandises suspectées de contrefaçon.
- La demande de levée du secret professionnel doit être faite dans le délai de 10 jours de la retenue (point 4 de l'art 17 et point 5 de l'art 18 du règlement 608/2013).

Levée d'information dans le cadre de la PDS :

L.716-8-4 du CPI :

« IV.-Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure. »

L.716-8 al 6 du CPI :

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. »

d) L'engagement des poursuites judiciaires :

À défaut de destruction simplifiée des marchandises, le titulaire du droit de marque dispose d'un délai de 10 jours (3 jours en cas de denrées périssables), à compter de la notification de la retenue, pour soit :

- demander au tribunal compétent la prise de mesures conservatoires;
- engager une procédure judiciaire par la voie civile (assignation) ou correctionnelle (citation directe) ;
- déposer une plainte auprès du Procureur de la République.

Article L.716-8 al. 4 du CPI : « *Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. ».*

Points d'attention / Conseils :

- Respecter scrupuleusement le délai de 10 jours.
- Possibilité de demander une extension de 10 jours pour engager sa procédure. Ne pas hésiter à présenter une telle requête aux douanes afin de se donner le temps d'engager son action avec un dossier le plus complet possible.
- Il est possible de demander une extension de 10 jours supplémentaires sur simple requête motivée. Cette requête doit impérativement être adressée dans le délai initial de 10 jours. Cette prorogation n'est possible que pour agir en justice.
- Le délai de 10 jours est également impératif pour les opérations de saisie contrefaçon. Passé le délai de 10 jours, en cas d'inaction, la clôture de la retenue et la mainlevée/libération des marchandises est prononcée par les Douanes et le titulaire de droit ne peut plus se servir de l'avis de retenue douanière pour présenter une requête à fin de saisie contrefaçon (cf jp Schneider).
- Une nouvelle fois, ne pas oublier l'indépendance de la saisie douanière. Les Douanes peuvent procéder à une saisie douanière que le titulaire de droit engage des poursuites ou non.

Focus JP concernant la saisie contrefaçon post délai 10 j :

La CA de Paris a jugé dans un arrêt Schneider du 19 octobre 2017 RG 16/12617 qu'il convenait de rétracter une Ordonnance ayant autorisé des opérations de saisie contrefaçon sur la base d'un avis de retenue douanière qui n'avait pas été validé dans le délai de 10 jours fixé par l'article 23 du règlement et l'article L.716-8 CPI (« *La société S. ne dispose donc pas d'un motif légitime à obtenir la saisie contrefaçon sollicitée des documents relatifs à la retenue après l'expiration du délai fixé par l'article 23 du règlement repris à l'article L.716-8 CPI* »).

Cette arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, ch. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272 « *c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu'après la mainlevée de cette dernière, la société Schneider Electric ne pouvait obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;* »

Pour terminer, la bonne nouvelle de l'année 2022 :

Abandon par les Douanes du dispositif de facturation des titulaires de droits des frais de stockage, de manutention ou de destruction des marchandises contrefaisant leurs droits de PI.

L'arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes est abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2022, publié au Journal Officiel le 6 août 2022.

- <https://www.douane.gouv.fr/fiche/retenu-et-demande-dintervention>
- Le processus de facturation aux titulaires de droits des frais engendrés par le placement en retenue de marchandises contrefaisant leurs droits de propriété intellectuelle, mis en place en 2019, ne s'applique plus.
- L'arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes a été abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2022 paru au JORF du 6 août 2022.

RECAPITULATIF CONSEILS AVOCAT :

- Vérifier que l'avis de retenue vise les bons textes + conformité avec sa DI (CPI /UE en fonction de la DI)
- Solliciter des photos détaillées et nettes permettant une expertise fiable,
- Conserver ces photos ainsi que le message d'envoi des douanes de ces photos (cet ensemble constituera une pièce à mettre à l'appui de votre acte introductif d'instance),
- Faire une expertise la plus détaillée possible en joignant les marques visées, ainsi que la preuve du prix du produit authentique équivalent (au moment de la demande des douanes – à conserver),
- Ne fonder son expertise que sur des droits solides et visés par la DI (exclure les droits pour lesquels une action en nullité est en cours ou des droits dont la validité pourrait être contestée assez facilement)- Ne jamais oublier que les Douanes peuvent se retrouver seules à agir sur le volet douanier et qu'un Tribunal Correctionnel peut être amené à se prononcer sur la validité d'un titre PI (pas de nullité du titre de PI mais le Tribunal Correctionnel peut constater le défaut de validité et par conséquent l'absence de matérialité de l'infraction),
- Faire une demande de prélèvement d'échantillon dans le délai de 10 jours,
- Si vous avez besoin de 10 jours supplémentaires pour préparer votre procédure au fond, présenter une requête aux Douanes afin de solliciter une extension de délai de 10 jours,
- Veiller strictement au délai de 10 jours (pour l'expertise, la demande d'échantillon, la demande de prorogation du délai de 10 j, l'introduction de la procédure etc...)
- Joindre à son acte introductif d'instance l'ensemble des éléments et des étapes de la retenue douanière,
- Notifier aux Douanes l'introduction d'une procédure judiciaire dans le délai de 10 j et en conserver la preuve,

4. La décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2022 n°2022-1010 QPC

- Une QPC relative à la conformité de l'article 60 à la Constitution fut soulevée devant un Tribunal Correctionnel dans le cadre d'une procédure suivie contre un individu du chef de blanchiment. Après avoir été transmise à la Cour de cassation, la QPC fut renvoyée au Conseil constitutionnel par un arrêt du 24 juin 2022.
- Le Conseil constitutionnel par cet arrêt du 22 septembre 2022 déclare les dispositions de l'article 60 du code des douanes **inconstitutionnelles** en raison l'absence d'encadrement suffisamment précis des opérations de fouilles.

« 7. La lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes.

8. Toutefois, les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.

9. En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée »
- Le législateur a **jusqu'au 1^{er} septembre 2023** pour rectifier l'article 60 afin que ce dernier soit conforme à la Constitution. En effet, l'abrogation est reportée à cette date et les mesures prises avant la publication de la décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
- Aussi, pas d'inquiétudes concernant les procédures en cours, elles demeurent régies par l'article 60 jusqu'à la rectification.

Article 60 du code des douanes :

« Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. »

- Concernant l'article 63 ter, une QPC a été posée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une affaire de contrefaçon, relative à la constitutionnalité de l'article 63 ter du Code des douanes au regard des principes de respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile. La Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel aux motifs d'une part, qu'elle n'était pas nouvelle et d'autre part, **qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux** (Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-86.503)

- La question de la conformité de l'article 63 ter du Code des douanes à la Convention européenne des droits de l'homme a également été posée à la Cour de cassation, dans la même affaire que celle ayant donné lieu à une demande de QPC et dans des termes très proches de celle-ci. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et jugé que **l'article 63 ter répond, sans disproportion, aux objectifs de lutte contre les contrefaçons en assurant des garanties suffisantes aux parties** (Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 12-86-503)*

- La constitutionnalité et la conventionnalité de l'article 63 ter du Code des douanes ne sont pas remises en cause.

Article 63 ter du code des douanes : « Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

Pour conclure :

Les points à améliorer pour une meilleure coopération

- Echanges croisés Douanes avec la salle