
Le droit européen de la lutte contre la contrefaçon de marques et le couple franco-allemand

Thèse pour le Doctorat en droit français de l'Université
Paris Ovest – Nanterre La Défense et
pour le Doctorat en droit allemand de la Technische Universität Chemnitz
Spécialité Droit Privé Comparé

Présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2014 par

Marion-Béatrice VENENCIE

Membres du Jury :

Jean-Sylvestre BERGÉ, Directeur de thèse
*Professeur des Universités à l'Université Jean
Moulin Lyon III*

Stéphanie DIJOUX
*Professeur des Universités à l'Université Paris Ovest
– Nanterre La Défense*

Prof. Dr. Ludwig GRAMLICH, Directeur de thèse
Professeur à la Technische Universität de Chemnitz

Prof. Dr. Joachim GRUBER, Directeur de thèse
*Professeur à la Westsächsische Hochschule de
Zwickau*

Prof. Dr. Tobias LETTL
Professeur à l'Universität de Potsdam

Célia ZOLYNSKI
*Professeur des Universités à l'Université de
Versailles – St Quentin*

Rapporteurs extérieurs :

Prof. Dr. Horst-Peter GÖTTING
Professeur à la Technische Universität de Dresde

Nathalie MARTIAL-BRAZ
*Professeur des Universités à l'Université Paris
Descartes*

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mes directeurs de thèse M. Jean-Sylvestre BERGÉ, Herr Dr. Prof. GRAMLICH et Herr Dr. Prof. GRUBER pour leur soutien, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de mes travaux doctoraux.

Je remercie également Mme Stéphanie DIJOUX, Mme Célia ZOLYNSKI et Herr Dr. Prof. LETTL de faire partie de mon jury et Mme Nathalie MARTIAL-BRAZ ainsi que Herr. Dr. Prof. GÖTTING d'avoir accepté d'être mes rapporteurs.

Je remercie aussi Melle Marie-Gabrielle THIANZ et Frau Christine SCHMIDT sans lesquelles l'organisation administrative de ma cotutelle de thèse ainsi que ma participation au Séminaire annuel des doctorants de Chemnitz n'auraient pas été possibles.

Mes remerciements vont également à l'Université Franco-Allemande (UFA/DFH) pour son précieux soutien financier et plus particulièrement à Melle Bérénice KIMPE pour l'organisation des séminaires et rencontres de professionnalisation des doctorants ainsi qu'à Frau Eva-Maria HENGSBACH pour son aide sur le plan administratif.

Que soient également remerciés Mme Laurence SINOPOLI et M. Ismaël OMARJEE les Co-Directeurs de mon centre de recherche le CEJEC, pour l'organisation régulière de Vendredi des Docs et de conférences, au cours desquels j'ai pu solutionner un certain nombre de problèmes rencontrés tout au long de mes travaux de thèse et échanger avec d'autres doctorants.

Je remercie aussi M. Otmar SEUL, fondateur du cursus de droit franco-allemand de Paris Ouest – Nanterre La Défense ainsi que toute son équipe, pour l'organisation de manifestations franco-allemandes comme les Universités d'été en droit comparé à Vilnius, durant lesquelles j'ai pu approfondir mes connaissances en droit comparé.

Je tiens aussi à remercier le Cabinet Schmit-Chrétien-Schihin d'avoir su éveiller mon intérêt pour le droit des marques ainsi que l'équipe de l'APM de Berlin et plus particulièrement Herr Lennart RÖER et Herr Philipp HANSKE qui m'ont permis de mener à bien mes travaux de recherche en droit comparé et de me familiariser avec le système allemand.

Je remercie de même M. Eric CAILHETON (CROC) Directeur du Fret à Roissy, Mme Christine LAÏ Directrice générale de l'UNIFAB et M. Quang-Minh LEPESCHEUX Juriste à l'UNIFAB, du temps qu'ils m'ont consacré lors de mes interviews.

Font également l'objet de mes remerciements Mme Mireille GARDON, M. Martial GROS, Mme Céline KHAIRALLAH et Mme Valérie LEROY Responsables du Fonds Documentaire de l'INPI à Courbevoie, pour l'aide qu'ils m'ont apportée tout au long de mes recherches. Je remercie enfin mes parents, ma sœur et mon grand-père de leur précieux soutien et de leurs encouragements répétés ainsi que Stefan pour ses conseils informatiques et linguistiques avisés.

L'Université Paris Ouest Nanterre - La Défense et la Technische Universität Chemnitz n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

A mon grand-père.

« Sans doute, quelque chose de neuf et de fort prenait vie au sein de notre équipe : c'était l'esprit européen qui était le fruit du travail en commun et surtout de la nécessité pour tous d'aboutir à une même conclusion après une large discussion et une large consultation. Cet esprit européen bousculait des habitudes de pensée, mais il s'imposait... »

Jean Monnet in Mémoires, Le Livre de poche, février 2007, (première édition de 1976 aux éditions de la Librairie Arthème Fayard), Deuxième partie, chapitre XV, p. 551.

INTRODUCTION	12
PREMIERE PARTIE : L'ELABORATION D'UN MODELE EUROPEEN A L'INITIATIVE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES.....	28
CHAPITRE PREMIER : LA CREATION D'UN DROIT EUROPEEN DES MARQUES.....	29
CHAPITRE DEUXIÈME : LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DOUANIERES COMMUNES	127
CHAPITRE TROISIÈME : LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SANCTIONS HARMONISE.....	269
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE	331
SECONDE PARTIE : LA RECONSIDERATION DU MODELE EUROPEEN DANS LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND.....	332
CHAPITRE PREMIER : L'EXEMPLE D'UNE APPROCHE NATIONALE DU MODELE EUROPEEN.....	334
CHAPITRE DEUXIÈME : LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON.....	401
CHAPITRE TROISIÈME : LE DISPOSITIF REPRESSIF FRANCO-ALLEMAND.....	468
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE	533
CONCLUSION GENERALE	534
BIBLIOGRAPHIE.....	536
I. RÉFÉRENCES DOCTRINALES.....	536
II. RÉFÉRENCES JURISPRUDENTIELLES.....	571
III. RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES.....	581
INDEX ALPHABETIQUE.....	598
TABLE DES MATIERES	607
DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG	626
DAS EUROPÄISCHE RECHT ZUR BEKÄMPFUNG DER MARKENPIRATERIE UND DAS DEUTSCH-FRANZÖSISCHE TANDEM	626
EINLEITUNG.....	626
TEIL 1: DIE SCHAFFUNG EINES EINHEITLICHEN VORBILDES AUF INITIATIVE DER EUROPÄISCHEN INSTITUTIONEN.....	627
TEIL 2: DIE ÜBERLEGUNG EINER NEUEN GESTALTUNG DES MODELLS IM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN KONTEXT.....	636
ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNG.....	645
RESUME FRANÇAIS	647
LE DROIT EUROPEEN DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON DE MARQUES ET LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND.....	647
INTRODUCTION	647

PREMIERE PARTIE : L'ELABORATION D'UN MODELE EUROPEEN A L'INITIATIVE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES	648
DEUXIEME PARTIE : LA RECONSIDERATION DU MODELE EUROPEEN DANS LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND	658
CONCLUSION	668

Liste des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
APM	Aktionskreis gegen Produkt- & Markenpiraterie
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BIRPI	Bureaux nationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle
C-	Cour
CA	Cour d'appel
Cass.	Cour de cassation
CE	Communauté européenne
CEE	Communauté économique européenne
cf.	Confer
civ.	civile
CJCE	Cour de justice des Communauté européennes
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
COM	Commission européenne
Com.	Commerciale
CPI	Conseil en propriété intellectuelle
crim.	criminelle
DG	Direction générale
Doc.	Document
DPI	Droit(s) de la propriété intellectuelle
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
ECTA	European Communities Trade Mark Association

EG	Europäische Gemeinschaft
EIPR	European Intellectual Property Review
EU	Europäische Union / European Union
Fasc.	Fascicule
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Ausländischer Teil
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
INPI	Institut national de la propriété intellectuelle
J.O.C.E.	Journal Officiel des Communautés européennes
J.O.U.E	Journal Officiel de l'Union européenne
JCPE	La Semaine Juridique Edition Entreprise
JEPP	Journal of European Public Policy
JO	Journal Officiel
KG	Kammergericht
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrichtlinie
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MPI	Max Planck Institut
n°	Numéro
Nbp.	Note de bas de page
OHMI	Office d'harmonisation dans le marché intérieur
OLG	Oberlandesgericht
OMPI	Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle
p.	Page
PME	Petites et Moyennes Entreprises

PMI	Petites et Moyennes Industries
pp.	Pages
RDAI	Revue de Droit des Affaires Internationales
Ref.	Référence
RIPIA	Revue internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
RLDI	Revue Lamy Droit de l'immatériel
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
ss.	Et suivantes
StGB	Strafgesetzbuch
T	Tribunal
TGI	Tribunal de grande instance
Tla	traduction libre de l'auteur
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Unifab	Union des Fabricants
v.	versus, ou: von
Vol.	Volume
VSF	Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZPO	Zivilprozessordnung

INTRODUCTION

« Qui n'a pas été un jour, consciemment ou non, victime d'une contrefaçon qui donne l'illusion du luxe et le faste de l'élégance factice¹ ? » Ces dernières années, le phénomène de la contrefaçon de marques s'est considérablement diversifié et a atteint une telle ampleur qu'il en devient réellement préoccupant. Aux chiffres alarmants publiés annuellement par les autorités douanières s'ajoute le fait qu'il n'existe pour le moment aucune définition véritablement unifiée de la contrefaçon de marques. Le législateur a bien tenté à plusieurs reprises d'y remédier en définissant tour à tour les marchandises et produits de contrefaçon et les objets victimes d'actes de piraterie, mais n'est jusqu'ici pas parvenu à réunir les différentes formes de la contrefaçon de marques dans une même définition.

De manière évidente, si l'on considère la contrefaçon comme un vol de droits incorporels, un vol plus sophistiqué que le vol ordinaire, mais tout aussi répréhensible², la nécessité de lutter contre ce phénomène s'impose. En effet, la contrefaçon n'est ni plus ni moins qu'un vol du patrimoine intellectuel des entreprises³ et comme l'a affirmé Montesquieu, « la cause de tous les relâchements vient de l'impunité des crimes, non de la modération des peines⁴ ».

Par ailleurs, la complexité des difficultés que soulève la contrefaçon, s'oppose à l'efficacité des mesures adoptées au seul échelon national⁵. Ainsi, « sans coordination internationale ou du moins dans un premier temps, sans coordination européenne, toute action dans ce domaine est vouée à l'échec⁶ ». C'est la raison pour laquelle, l'initiative des institutions européennes en matière de protection du droit des marques dans le contexte du marché intérieur est essentielle. Même si une érosion des droits de la propriété intellectuelle au profit des règles de concurrence en raison du

¹ Voir en ce sens Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette

² Consulter Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, février 1996, n°63, p. 24.

³ Voir source précitée p. 30.

⁴ Idem p. 30.

⁵ Longuet cité par Thierri (O.) in « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 612.

⁶ Annexe au rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles n°785 – Assemblée nationale p. 6.

comportement de la Communauté dans les directives et règlements, a été très tôt pointée du doigt par les milieux intéressés⁷, la question de l'articulation des normes des différents échelons et de la mise en balance d'un certain nombre de principes que pose nécessairement l'organisation d'une lutte effective contre la contrefaçon est extrêmement complexe. En théorie, il ne devrait pas y avoir d'importantes difficultés à articuler le droit européen et les droits nationaux, puisque le juge national a pour mission de garantir le plein effet des normes européennes, quitte à décider de son propre chef ou à la demande des parties, de ne pas appliquer une norme nationale contraire au texte européen. Or force est de constater que les divergences et contradictions ne sont pas rares entre les textes nationaux et les textes européens. L'observation des lois françaises et allemandes de transposition des directives d'harmonisation⁸ et de contrefaçon⁹ en est un exemple flagrant, car il n'est pas rare que des législateurs nationaux tenaces, persuadés que leur système de protection est nettement plus abouti que le système européen, point sur lequel ils n'ont pas toujours tort, « s'agrippent » à leurs solutions. Etudier l'élaboration d'un modèle européen à l'initiative des institutions européennes et l'apport de sa reconsidération dans le contexte franco-allemand, tel est l'enjeu du sujet qui mérite d'être délimité.

L'élaboration d'un modèle européen de propriété intellectuelle, à l'initiative des institutions européennes avait fait très tôt l'objet d'importants travaux. L'enjeu du sujet était donc d'en observer le fonctionnement pour comprendre quels en étaient les points forts et les faiblesses (§1). Quant à la question de la reconsidération du modèle dans le contexte binational, elle consistait à évaluer la propension d'une telle réévaluation à aboutir à un renforcement du modèle mis en place et par la même, à un perfectionnement de la construction européenne (§2).

⁷ Voir en ce sens Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », *Gazette du Palais*, 17 septembre 1994, *Doctrine*, p. 1056.

⁸ Directive 89/104 CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, *J.O.C.E.* n°L40, du 11.02.1989, pp. 1 à 7.

⁹ Directive 2004/48/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, *J.O.U.E.* n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25.

§1 L'élaboration d'un modèle européen de propriété intellectuelle

Suite à la décision¹⁰ de la Commission de la C.E.E. de procéder à l'harmonisation et à l'unification des droits de la propriété intellectuelle ainsi qu'à la création de titres de protection unitaires, les gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, avaient décidé à la rentrée 1960, de mettre un programme à l'étude. Ce programme, qui prévoyait l'élaboration de trois avant-projets de convention concernant respectivement les brevets, les marques et les dessins et modèles, ainsi qu'un avant-projet de convention générale rassemblant les règles communes nécessaires à la mise en œuvre de titres internationaux, allait donner naissance, fin 1961, à trois groupes de travail¹¹ surplombés par un comité de coordination¹². Afin de ne pas contrevenir aux autres engagements¹³ souscrits par les Etats membres, une réunion des secrétaires d'Etat des six Etats membres avait permis, fin décembre 1960, de définir au préalable les principes fondamentaux auxquels devrait se conformer le contenu de ces avant-projets¹⁴. En 1964, les résultats de ces travaux préparatoires avaient été retranscrits pour la première fois dans l'Avant-projet (A.), qui allait donner lieu, peu de temps après, à la publication d'un Mémoire (B.).

A. L'Avant-projet de 1964

Le travail préparatoire colossal auquel s'était livré le Groupe Marques, avait abouti avec la publication en 1964 de l'Avant-Projet, que les milieux intéressés avaient accueilli de façon mitigée.

En 1961, Sous la direction du Dr. De Haan, à l'époque président du Conseil néerlandais des brevets, le « Groupe Marques », avait été chargé de l'élaboration d'un Avant-projet de règlement sur la marque communautaire. En 1964, un premier Avant-projet avait vu le jour. Fortement influencé par « l'Avant-projet de Convention relatif à un droit

¹⁰ Commission de la C.E.E., décision du 31 juillet 1959; v. Mühlendahl (A.)/Ohlgart (D.C.)/v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », München, 1998, p. 4.

¹¹ Commission des Communautés européennes, « Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int., 1976, Heft 11, p. 481 ; Prandzioch (A.B.), « Das Europäische Markenamt. Funktion und Bedeutung der Gemeinschaftsmarke », Hamburg, 1999 p. 72.

¹² Le comité de coordination était chargé d'orienter et d'harmoniser les travaux de ces groupes.

¹³ Comme, par exemple, les engagements pris dans la Convention d'Union de Paris.

¹⁴ Introduction de l'Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets, élaboré par le Groupe de travail « Brevets », publication des Communautés européennes, 1962, p. 3 et publié dans « Amtliche Veröffentlichungen zur europäischen Patentrechtsvereinheitlichung », GRUR Int., 1971, Heft 8/9, p. 395.

européen des brevets¹⁵ » de 1962 et par la Loi Benelux sur les marques¹⁶, cet Avant-projet avait pour particularité d'appliquer de façon systématique le principe d'unité. Il répondait à une logique du « tout ou rien »¹⁷. Soit il accordait au titulaire de droits l'enregistrement d'une marque C.E.E., dont la protection s'étendait à l'ensemble des territoires de la Communauté, soit il s'opposait à l'octroi d'un quelconque droit des marques, dans la mesure où l'existence antérieure d'un titre de protection bien que limitée à l'échelle nationale, régionale ou locale, risquait d'entraver l'effet d'une protection unifiée s'étendant à l'ensemble du marché commun¹⁸. En raison de complications d'ordre politique et du gel¹⁹ des programmes de recherche aussi bien en droit des marques, qu'en droit des brevets, l'Avant-projet n'avait pas été publié immédiatement. Dans un premier temps, la reprise des travaux n'avait concerné que les brevets et il avait fallu attendre l'exhortation du Conseil français²⁰ et des spécialistes de la matière, pour que la Commission accepte de reprendre les travaux consacrés à la marque²¹ et publie l'Avant-projet²² tant attendu à l'automne 1973. Malgré l'attente interminable à laquelle avaient dû se résoudre les milieux intéressés, l'Avant-projet n'avait pas suscité l'engouement escompté.

Nonobstant l'accueil majoritairement favorable qui lui avait été réservé, il avait été notamment reproché à l'Avant-projet, de ne pas tenir suffisamment compte des

¹⁵ Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets, élaboré par le Groupe de travail « Brevet », Comité de coordination en matière de Propriété industrielle, institué par les Etats membres et la Commission de la Communauté économique européenne, publication des Communautés européennes, 1962, publié dans « Amtliche Veröffentlichungen zur europäischen Patentrechtsvereinheitlichung », GRUR Int., 1971, Heft 8/9, p. 395.

¹⁶ Loi uniforme Benelux sur les marques entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1971, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits.

¹⁷ Voir Dumfarth (P.), « Prozessuale und materiellrechtliche Aspekte des Widerspruchsverfahrens der Gemeinschaftsmarkenverordnung », Linz, 2008, p. 17 ; Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, p. 23 et 52 ; Hackbarth (R.), « Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht », Köln, 1993, p. 21.

¹⁸ Voir en ce sens Beier (F.-K.), « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », GRUR Int., 1976, Heft 8, p. 364.

¹⁹ Consulter Friedrich-Karl Beier, évoque même « un sommeil de belle au bois dormant » dans lequel auraient sombré les travaux relatifs à la marque, in « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », GRUR Int., 1976, Heft 8, p. 364.

²⁰ Déclaration du Conseil de juin 1973. Les travaux en matière de brevet ayant quasiment abouti, le Conseil jugea qu'il était temps de relancer les travaux en matière de marque ; Commission de la Communauté européenne, « Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int., 1976, Heft 11, p. 481 point 4.

²¹ Voir en ce sens Beier (F.K.), « Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes », GRUR Int., 1969, Heft 5, pp. 151 et 152.

²² Commission des Communautés européennes, « Convention relative à un droit européen des marques, Avant-projet », 1973, Luxembourg, Dok. 5934/IV/34.

dernières évolutions de la matière et de rester flou sur bon nombre de points essentiels. C'était par exemple le cas concernant le respect du principe de libre circulation des biens en cas de conflit entre plusieurs règles nationales, auquel l'Avant-projet ne consacrait aucune disposition. Bien qu'incomplet, l'Avant-projet avait eu toutefois le mérite de constituer une première ébauche textuelle et d'orienter les travaux à venir en consacrant les principes d'unité, d'autonomie et de coexistence.

À l'automne 1974, les travaux avaient repris et la Commission avait constitué un groupe interne très hétérogène de fonctionnaires de la Commission, d'experts scientifiques et de praticiens du droit des marques réputés, parmi lesquels : Alain Thrierr, à l'époque directeur de l'Unifab, le Professeur Friedrich-Karl Beier, à l'époque directeur de l'Institut Max Planck de Munich, ou encore le Queen's Counsel John Burrell. Ce groupe avait été chargé de collecter et de débattre des critiques et propositions d'amélioration formulées concernant l'Avant-Projet de 1964, tout en tenant compte des évolutions et développements récents. La publication par la Commission d'un « Mémoire sur la création d'une marque communautaire », était venue clore ce travail.

B. Le Mémoire de 1976, version améliorée de l'Avant-Projet

Le 6 juillet 1976, la publication par la Commission d'un « Mémoire sur la création d'une marque communautaire »²³, était venue mettre un terme au travail de collecte entrepris par le groupe de spécialistes présidé par Alain Thrierr. Afin de se détacher du système de protection des marques envisagé dans l'Avant-projet, ce Mémoire avait tenu compte des dernières évolutions de la matière, et traitait aussi du choix de l'instrument auquel il allait falloir recourir pour constituer un droit européen des marques.

Afin d'inviter les spécialistes du droit des marques à repenser les solutions envisagées dans l'Avant-projet, le Mémoire s'était efforcé de mentionner l'ensemble des évolutions récentes pouvant avoir un impact sur la matière. Ainsi, l'élargissement de la Communauté à trois nouveaux membres, l'évolution des droits des marques nationaux, les développements politiques et juridiques récents ainsi que ceux de la jurisprudence de l'ancienne CJCE en la matière y figuraient. De même, un passage entier avait été consacré à l'organisation du droit des brevets²⁴, qui allait, par la suite, fortement

²³ « Mémoire sur la création d'une marque communautaire », Commission des Communautés européennes, Bulletin C.E.E., supplément n°8/1976, n°68, p. 20; GRUR Int. 1976, Heft 11, pp. 481 à 499.

²⁴ « Ausgestaltung » au sens français d'« organisation » ou « d'arrangement ».

influencer la mise en place d'un dispositif commun de lutte contre les contrefaçons de marques. Le Mémorandum ne s'en était pas tenu là, puisqu'il avait également envisagé la forme qu'allaient devoir adopter ces nouvelles dispositions, pour conduire à la création effective d'un droit européen des marques²⁵.

Outre la prise en compte des dernières évolutions de la matière par ses dispositions, le Mémorandum présentait l'intérêt de soulever pour la première fois par écrit la question de la forme et plus précisément de l'outil législatif auquel il allait falloir recourir pour instaurer un droit européen des marques²⁶. Suite à sa publication, le groupe d'experts, qui avait initialement préconisé de recourir à une convention de droit international public²⁷ pour procéder à l'harmonisation du droit des marques, avait finalement opté pour la mise en œuvre d'une stratégie duale, composée d'une directive d'harmonisation des législations nationales de droit des marques et d'un règlement consacré à la création d'un système de protection unifié²⁸. Le Mémorandum, même si son contenu n'était pas exhaustif, allait permettre d'orienter les travaux ultérieurs commandités par la Commission. En délimitant les objectifs premiers et les fondements que devrait avoir le futur droit européen des marques, il s'apparentait à une feuille de route des démarches à venir²⁹. Au fil des années, le modèle européen de protection des marques allait s'étoffer et en sus du socle législatif de départ, de nombreux règlements douaniers allaient voir le jour afin de faciliter la libre circulation des biens estampillés d'une marque enregistrée. Quant au projet de directive d'harmonisation des sanctions pénales il allait falloir attendre près de vingt ans pour qu'il tente de façon infructueuse de contribuer à l'achèvement du marché intérieur.

Compte tenu du nombre important de ces textes législatifs et de leur adoption relativement espacée dans le temps, se posait la question de la propension de la lutte contre la contrefaçon en matière de marques à contribuer au rapprochement des Etats

²⁵ Consulter Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Mai, 2001, p. 26.

²⁶ Se référer à Heydt (L.), « Der Benutzungszwang in der Denkschrift der EG-Kommission zur Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int., 1977, Heft 2, p. 47 ; Schrickler (G.) / Beier (F.-K.), « Die Neuordnung des Markenrechts in Europa », Baden-Baden, 1997, p. 64.

²⁷ Voir Klaka (R.) / Schulz (A.), « Die europäische Gemeinschaftsmarke : Überblick für die Praxis », Bonn, 1996, p. 9 et 10.

²⁸ Voir en ce sens v. Kapff (P.), in Ekey (F.L.) / Klippel (D.) / Bender (A.), « Markenrecht Band 2 : Gemeinschaftsmarkenverordnung », Heidelberger Kommentar, Heidelberg, 2002 p. 828.

²⁹ Pennekamp (R.), « Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa », Hamburg 2010, p. 6.

membres de l'Union voire à la construction européenne à proprement parler. Face à un phénomène en permanente mutation, il n'était pas certain que le développement constant d'innovations technologiques de protection des marques parallèlement à la poursuite de la stratégie de lutte contre la contrefaçon pour laquelle avaient opté les institutions européennes, suffirait à palier au développement de nouveaux stratagèmes par les contrefacteurs. Conscient des éventuelles insuffisances de son modèle, le législateur européen n'avait eu de cesse d'encourager l'unification des droits dès l'adoption de la « première directive » d'harmonisation, tout en insistant sur l'importance de ne pas sacrifier l'échelon national. Pour ce faire, le législateur européen avait essayé de dégager une dimension européenne à la lutte contre la contrefaçon en s'inspirant des meilleures pratiques nationales et en tenant compte des attentes et des critiques des milieux intéressés. Aussi louable qu'elle était, cette démarche impliquait d'importer non seulement une mécanique juridique, mais aussi une culture économique ou sociale³⁰, ce qui n'était généralement pas chose aisée. C'est ainsi que le législateur européen s'était très vite rendu compte qu'une véritable unification qui supposerait d'unifier les cultures juridiques, était impensable et ce d'autant plus que le maintien des particularités voire des originalités des systèmes de protection nationaux étaient la clef du succès du système européen de lutte contre la contrefaçon de demain. Sans aller jusqu'à affirmer comme l'avait fait le Doyen Carbonnier que « ceux qui se dévouent à unifier le droit pourraient bien travailler *bona fide* à son arrêt de mort »³¹, il était manifeste que les chances de succès de la mise en place d'un système européen de protection des marques étaient multipliées par le maintien partiel de la diversité des droits. La modélisation favorisait certes, au moins, au niveau de l'Union européenne, la réduction des disparités dont les contrefacteurs profitaient³², mais était-elle suffisante ?

§2 La reconsidération du modèle dans un contexte binational

La reconsidération du modèle européen dans un contexte binational, soulevait la question de l'efficacité du recours au droit comparé pour renforcer le futur droit des

³⁰ Voir en ce sens Bruguière (J.-M.), « Les sources de loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », *Revue Lamy - Droit de l'Immatériel*, avril 2008, n°37, p. 59.

³¹ Consulter Carbonnier (J.), Préface de la thèse de A. C. Papachristos : *La réception des droits privés étrangers comme phénomène de sociologie juridique*, LGDJ, 1975, p. XV.

³² Voir Bruguière (J.-M.), « Les sources de loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », *Revue Lamy - Droit de l'Immatériel*, avril 2008, n°37, p. 59.

marques européens (A.) et de l'opportunité de s'adonner à une reconsidération du dit modèle au travers d'un prisme binational (B.).

A. Le droit comparé garant de la réactivité du futur droit des marques européens

Pour lutter de façon efficiente contre un phénomène en permanente mutation, le recours au droit comparé semblait s'imposer. En présence d'un phénomène aussi atypique que celui de la contrefaçon qui dépassait les frontières, les institutions européennes s'étaient très vite aperçues de la nécessité d'opter pour une nouvelle approche. Bien avant la création d'un Observatoire européen de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, la comparaison des droits nationaux était déjà un outil précieux pour élaborer législations, jurisprudences etc.... Désormais, la panoplie des solutions offertes ne se limitait plus à un simple catalogue de règles nationales, ce qui avait attisé la curiosité d'un certain nombre d'Etats membres s'agissant des dispositions, montages et de façon plus générale, des solutions retenues par le pays voisin. Le désir de s'en inspirer s'était progressivement affirmé. Le cas échéant, les Etats membres se trouvaient, pour ainsi dire, en concurrence et généralement, c'était le droit le plus influent, pas toujours le meilleur³³, qui s'imposait. Restait à étudier de quelle façon le rapprochement ou la confrontation de deux de ces droits nationaux était susceptible de mener à bien l'harmonisation générale des droits.

Compte tenu de la variation constante du droit dans le temps et dans l'espace, l'unification totale du droit était un projet chimérique, car cette variation générait une diversité que l'imitation, imposée ou consentie ne parviendrait jamais à supprimer³⁴. Le droit n'étant pas statique, il évoluait donc constamment, ce qui entraînait inévitablement des différences d'un système juridique à l'autre, mais qui constituait la force d'une démarche comparatiste. En effet, si une législation, une notion ou une institution étrangère avait fait ses preuves à l'Ouest du Rhin, il était tentant de vouloir l'emprunter ou de s'en inspirer sur la rive Est.

³³ Pas forcément le meilleur car les critères d'accessibilité, de proximité et de facilité d'application de la règle observée jouent un rôle déterminant. Voir Rohlfiing-Dijoux (S.), *La réforme du droit allemand des obligations et la transposition de la directive 99/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de la consommation en France, en Allemagne et en Italie*, Collection ALLEMAND JURIDIQUE n°6, PUBLIDIX Université Paris X-Nanterre – Formations *Droit Allemand* 2005, Introduction, p. 2.

³⁴ Voir R. Sacco, « La diversité des droits : à propos des problèmes d'unification », *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle, 1999, p. 411.

En outre, au delà des outils de type directive ou règlement et de la jurisprudence de la CJUE, qui tentait elle aussi de tenir compte des solutions nationales les plus répandues et les plus appréciées, une « confrontation » binationale contribuerait certainement, à sa manière, au progrès de l'intégration européenne. Davantage focalisée sur les problèmes rencontrés par les acteurs de la lutte contre la contrefaçon sur le terrain, il est vraisemblable qu'elle permettrait à long terme, au législateur européen, de donner une dimension supplémentaire pratique à ses développements législatifs.

B. L'observation du modèle européen au travers d'un prisme binational

L'observation du modèle européen de lutte contre la contrefaçon des marques au travers du prisme des droits des marques français et allemand présentait l'avantage de ne pas se focaliser uniquement sur ce qui rapprochait ses deux composantes, puisqu'elle avait eu traditionnellement tendance, à privilégier ce qui les distinguait. Compte tenu de la reprise d'un dialogue franco-allemand soutenu en matière de protection des marques et du rôle de catalyseur auquel s'était destiné le couple franco-allemand en la matière, se posait la question de la propension de cette reconsidération du modèle européen à le renforcer.

Le dialogue franco-allemand avait connu des moments mémorables au cours de l'histoire du développement de la Communauté européenne, mais on était désormais loin du temps de la CECA. Même s'il s'était quelque peu tari pendant deux à trois décennies, notamment en matière de droits de la propriété industrielle, ce qui expliquait pourquoi les systèmes juridiques de ces deux Etats membres frontaliers s'étaient développés quasi indépendamment l'un de l'autre jusqu'à la fin des années 80, il n'avait jamais complètement cessé d'exister. Or, c'est l'adoption de la première directive d'harmonisation et la création de la marque communautaire, qui avaient marqué la reprise du dialogue. Les systèmes juridiques français et allemand n'étaient bien sûr pas les seuls à s'être rapprochés parallèlement à l'action de la Commission européenne en matière de lutte contre les contrefaçons de marques, mais l'un comme l'autre n'avaient jamais subi de façon passive les prescriptions des institutions européennes, bien au contraire. Ils faisaient tout deux partie, depuis le début, des Etats acteurs de la mise en place d'un dispositif européen de lutte contre la contrefaçon de marques et s'étaient engagés, très tôt, en faveur du développement d'un droit de la lutte

contre la contrefaçon à proprement parler. C'est notamment grâce à ce dialogue restauré, ou on pourrait dire au nouveau dialogue, qu'au cours de ces vingt-cinq dernières années les deux Etats s'étaient à nouveau rapprochés et ce notamment grâce à la dynamique exercée par la Commission européenne dans le but d'une harmonisation du droit des marques pour faciliter l'achèvement du marché intérieur. Ils n'avaient dès lors eu de cesse de favoriser les échanges entre acteurs publics et privés de la lutte contre la contrefaçon, je pense notamment aux échanges entre autorités douanières, entre offices, entre instituts spécialisés je pense notamment au Max Planck de Munich ou à l'Institut Henri Desbois et concernant la pratique et les besoins en temps réel des milieux intéressés, les échanges réalisés entre l'Unifab et l'APM. En relançant ce dialogue, l'Allemagne et la France avaient renoué avec une tradition qui avait, dès l'origine, engendré de précieux résultats s'agissant de la construction européenne et qui présentait tous les atouts requis pour favoriser le développement d'une véritable « culture juridique européenne de la lutte contre la contrefaçon ». Seule une étude minutieuse des propositions d'amélioration issues de ces deux systèmes permettrait d'en estimer la valeur et la viabilité.

Par ailleurs, le couple franco-allemand avait néanmoins conscience que le moteur qu'il constituait ne suffirait pas à tracter la machine européenne d'harmonisation du droit des marques et de renforcement de la lutte contre la contrefaçon. C'est la raison pour laquelle, d'un côté comme de l'autre du Rhin, on avait pris soin de ne pas exclure les autres Etats membres du débat. En ce sens, la constitution d'un tandem franco-allemand dans le domaine du droit des marques devait être perçue comme une impulsion propice au dialogue européen entre Etats membres et non comme un désir d'imposer en force une vision binationale. D'ailleurs, le but recherché était, avant toute chose, que la contrefaçon fasse l'objet d'un traitement identique dans l'ensemble de l'Union européenne, afin d'éviter tout risque de forum shopping ou que certains Etats membres ne deviennent de véritables plaques tournantes d'importation des contrefaçons en Europe.

S'agissant du droit des marques, ce dialogue franco-allemand avait apporté à maintes reprises la preuve qu'il était d'une importance capitale pour l'avenir de la construction d'un droit européen des marques, mais qu'en était-il de manière plus générale ? Ces échanges entre deux systèmes juridiques fondamentalement différents, avaient-ils

réellement vocation à contribuer au renforcement de la lutte contre la contrefaçon et par la même, à l'achèvement du marché intérieur ? Et ce d'autant, qu'une contribution de ce type supposait de parvenir à trouver un juste équilibre entre compétition et coopération, ce qui n'était pas simple. Reconsidérer le modèle européen dans le contexte franco-allemand revenait en réalité à mettre la complémentarité des systèmes français et allemand de lutte contre la contrefaçon de marques à l'épreuve. La France disposant par sa législation très protectrice des entreprises en matière de lutte contre la contrefaçon, d'un statut de « leader au sein de l'Union européenne dans la défense des droits de propriété intellectuelle », il n'était pas certain qu'elle accepterait de partager ce titre³⁵.

Tel était donc l'enjeu de cette thèse, de parvenir à dresser un portrait réaliste du modèle européen proposé et d'évaluer la capacité d'une reconsidération de ce modèle dans le contexte franco-allemand, à renforcer la construction européenne, par l'intermédiaire d'une rationalisation et d'une intensification de la lutte contre la contrefaçon de marques. Afin de répondre au mieux aux interrogations soulevées au cours des différentes étapes de ce travail de recherche, il était nécessaire d'en délimiter scrupuleusement les contours.

La délimitation du sujet requérait d'exposer les motifs qui avaient conduit à la restriction du champ de l'étude au seul droit des marques (§3) et qui étaient à l'origine d'une reconsidération du modèle, au travers d'un prisme binational constitué de l'Allemagne et de la France (§4).

§3 Le choix du droit des marques

Le phénomène de la contrefaçon ne se limitait pas au seul droit des marques puisque les actes de contrefaçon et de piraterie touchaient de façon indifférenciée l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. A la question pourquoi alors étudier le droit des marques, plus qu'un autre droit, il était possible de répondre simplement qu'il s'agissait de la matière dans laquelle l'action des institutions, bien qu'incomplète, avait été la plus poussée (A.). Force était de constater que dans ce domaine, la collecte, l'analyse et la comparaison des données étaient déjà relativement abouties. Ce n'était pas non plus un

³⁵ Constat de Bourlhonne (S), « Lutte contre la contrefaçon, La demande d'intervention et la procédure de retenue : une protection douanière efficace contre la contrefaçon », Gazette du Palais - Doctrine, des 18 et 19 juin 2010, p. 1454.

hasard si la CJUE avait choisi pour base le droit des marques afin de donner ses principales orientations, concernant la lutte contre les contrefaçons notamment en matière de transit et de régimes suspensifs³⁶. Le législateur européen ne s'y était d'ailleurs pas trompé et s'était très vite intéressé à la marque, plus qu'aux autres signes distinctifs lors de l'élaboration de son modèle de lutte contre la contrefaçon (B.).

A. Le choix du droit des marques

Le choix du droit des marques n'était effectivement pas anodin car il constituait le domaine dans lequel les effets du changement étaient apparus le plus rapidement. Il s'agissait également d'un droit de la propriété intellectuelle dont le traitement était relativement simple comparé à celui réservé au droit des brevets, nettement plus délicat. De plus, le droit des marques avait tendance à se démarquer des autres droits de la propriété intellectuelle en ce qu'il était, par comparaison toujours, à la pointe de la lutte contre la contrefaçon. Il est vrai que dans le domaine du droit des marques, l'avis des titulaires de droits et de leurs représentants avait visiblement davantage de poids lors des débats relatifs à l'adoption de nouveaux textes législatifs, que dans les autres domaines. En effet, il était nettement plus facile de se fédérer pour les titulaires de marques, qui disposaient de moyens importants, que pour les titulaires de brevets qui agissaient en ordre dispersé³⁷. C'est sans doute la raison pour laquelle le droit des marques se singularisait en traitant de façon radicale la répression de la contrefaçon³⁸. Tout au long de la thèse, les développements étaient donc principalement centrés autour du droit des marques et bien que certaines allusions aux autres droits des marques figurent à différents endroits de la thèse, ils ne visaient qu'à éclairer le lecteur sur certains points spécifiques de la lutte contre la contrefaçon en matière de droit des marques.

B. Le modèle étudié

S'agissant ensuite du modèle étudié, le fait de mener la réflexion sous l'angle juridique impliquait d'examiner les textes et de rechercher la façon dont ils étaient appliqués. Les

³⁶ Voir en ce sens Eichelberger (J.), « Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003, Nichterhebungsverfahren nach Art. 84 VO (EWG) 2913/92 (Zollkodex) und die Verletzung von Rechten geistigen Eigentums, WRP – Wettbewerb in Recht und Praxis, mars 2012, p. 289 ; Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », WRP, septembre 2007, p. 1056.

³⁷ Même si la tendance ces dernières années était au changement.

³⁸ Voir Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 434.

textes objet de l'étude se résument aux instruments développés par le législateur européen dans le but spécifique de lutter contre la contrefaçon et de renforcer la protection du droit des marques en ce sens. Le champ de la recherche se limitait donc aux seules directives d'harmonisation des droits nationaux en matière de marques, de lutte contre la contrefaçon, des règlements douaniers visant l'encadrement de la circulation au sein de l'Union des marchandises soupçonnées de contrefaçon³⁹ et des projets d'harmonisation en matière pénale⁴⁰. Un tel encadrement conduisait nécessairement à exclure du champ de recherche la question du rapprochement, de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne, dans la mesure où l'action du législateur européenne en matière pénale était pour l'instant un échec. De même, la question de la cybercriminalité s'agissant de la vente en ligne de contrefaçon des marques avait sciemment été écartée, en ce qu'elle avait davantage trait au droit de la vente et de la consommation en ligne, deux domaines qui n'étaient pas propres au droit des marques. De la même façon, contrairement à la question de savoir si grâce à la lutte contre la contrefaçon en matière de marques, la légitimité de la propriété intellectuelle dans son ensemble allait être restaurée, qui faisait l'objet de nombreux développements⁴¹, la question de la lutte internationale contre la contrefaçon n'était pas l'objet de notre propos.

Se posait ensuite la question des motifs du choix du couple franco-allemand pour opérer une reconsidération du modèle européen en place.

§4 Le choix du couple franco-allemand

Etant donné que la lutte contre la contrefaçon se présentait désormais comme un édifice à trois niveaux : national, régional et européen, l'interconnexion de ces différents niveaux constituait un objet d'étude passionnant. S'agissant ensuite du choix d'étudier le modèle européen à l'épreuve de ces deux systèmes de droit nationaux, force était de reconnaître qu'il s'inscrivait parfaitement dans la continuité de mon parcours universitaire spécialisé dans l'étude des droits français et allemand.

³⁹ Voir Première Partie, Chapitre 2 ; Règlement (CEE) n°3842/86 ; Règlement (CE) n°3295/94 ; Règlement (CE) n°1383/2003 ; n°608/2013.

⁴⁰ Voir Première Partie, Chapitre 3 ; COM(2006)168 final.

⁴¹ Voir en ce sens Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 62.

De tout temps, la lutte contre la contrefaçon avait été un objectif commun aux deux systèmes nationaux (A.), qui suite à la reprise du dialogue franco-allemand avaient réaffirmé leur position de leaders en matière de protection des marques (B.).

A. La lutte contre la contrefaçon, un objectif commun

. Le choix de ces deux systèmes de droit s'expliquait tout d'abord par la position dominante qu'ils occupaient dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. Par opposition à la stigmatisation des pays qui faisaient preuve d'une mansuétude coupable à l'égard de la contrefaçon, quand ils ne la favorisaient pas⁴², la France et l'Allemagne avaient toujours été reconnues comme des pionnières dans ce domaine. On avait en effet tendance à considérer que sur dix marques copiées dans le monde, sept étaient françaises⁴³. Le phénomène de la contrefaçon des marques était donc avant tout un phénomène franco-français. De plus, la France était le premier déposant européen de marques, dans la mesure où l'on estimait que 70% des marques copiées étaient françaises⁴⁴. Or, si la France avait été considérée de longue date comme le berceau des marques, l'Allemagne s'était vue attribuer un rôle pendant, de berceau des brevets. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, en ce qui concerne les marques, l'Allemagne avait la fâcheuse réputation d'être le pays classique de la contrefaçon⁴⁵, de par les plaques tournantes qu'offraient aux contrefaçons, ses nombreux ports (je pense notamment à Hambourg), son réseau aérien (je pense notamment aux résultats des saisies à l'aéroport de Francfort) et son réseau ferroviaire extrêmement développé reliant de nombreux Etats européens. La comparaison de ces deux systèmes nationaux frontaliers, en apparence fondamentalement opposés, ne pouvait qu'aboutir à la découverte d'éléments intéressants, propices à l'amélioration et au renforcement du modèle européen. De plus le fait d'étudier simultanément ces deux systèmes avait une portée nécessairement supérieure à celle d'une simple comparaison binationale, dans la mesure où ces deux Etats membres étaient connus pour exprimer des avis

⁴² Se référer à Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 3.

⁴³ 19 juillet 1994, intervention de G. Longuet.

⁴⁴ Voir en ce sens Doublet (Y.-M.), « La loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Les Petites Affiches, 4 mars 1994, n°27, p. 23.

⁴⁵ Consulter Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication dans le cadre du Colloque organisé par l'Unifab sur la contrefaçon en matière de marques, de propriété littéraire et artistique et d'appellations d'origine organisé, les 21 et 22 avril 1980, Publication de l'Unifab - Telex Unima, p. 69.

généralement opposés, pouvant être considérés comme représentatifs des avis majoritaires développés par les autres Etats membres au sein de l'Union.

Depuis de nombreuses années déjà, la France et l'Allemagne poursuivaient un objectif commun qui était de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Témoignait de cette détermination, l'affirmation selon laquelle, « les bons résultats de ces dernières années ne pouvaient aller que dans un sens, celui d'une plus grande rigueur dans la lutte contre la contrefaçon, dont la France, pays de marques s'il en était, se devait d'être l'un des fleurons⁴⁶ ».

B. La reprise du dialogue franco-allemand

La reprise du dialogue franco-allemand dans le domaine de la propriété intellectuelle donnait l'impression que ces deux Etats se sentaient investis d'une même mission, celle de montrer l'exemple aux Etats membres plus récalcitrants, qu'ils n'hésitaient pas à rappeler à l'ordre lors d'interventions publiques ou dans le cadre des sommets organisés pour échanger sur la protection des droits de la propriété intellectuelle et l'élaboration d'une stratégie commune vis à vis des pays tiers.

Au delà du simple échange d'expériences pratiques et de discussions animées sur certains points ne faisant pas l'unanimité, l'intérêt de cette mise en balance des solutions retenues de chaque côté du Rhin était d'orienter le législateur européen dans sa quête future d'un système de lutte contre la contrefaçon mieux organisé. Avec d'un côté un droit français des marques, particulièrement favorable aux titulaires de droits et de l'autre, un droit allemand des marques d'application rigoureuse et davantage respectueux des prérogatives de la partie adverse, j'ai la conviction qu'une reconsidération du modèle européen dans le contexte franco-allemand, forte des succès, des échecs et des difficultés rencontrées par les autorités législatives nationales, ne pourrait qu'aboutir à un renforcement positif du dispositif en place. Il ne s'agirait d'ailleurs pas d'un coup d'essai, puisque de par le passé, le droit français, comme le droit allemand des marques, avaient déjà largement contribué au développement du dispositif européen en place, mais bien d'un coup de maître, étant donné l'engouement suscité chez les milieux intéressés par ces deux systèmes nationaux.

⁴⁶ Se reporter à Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 47.

La présente étude avait donc pour ambition de retracer les étapes de la création d'un droit européen des marques, sous le regard du couple franco-allemand, ce qui nécessitait d'analyser l'élaboration d'un modèle européen à l'initiative des institutions européennes (Première Partie), avant d'envisager sa reconsidération dans le contexte franco-allemand (Seconde Partie).

PREMIÈRE PARTIE : L'ÉLABORATION D'UN MODÈLE EUROPÉEN À L'INITIATIVE DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Pour parvenir à créer un véritable marché intérieur au sein de la Communauté, il fallait supprimer ou tenter de réduire au maximum les restrictions à la libre circulation et les distorsions de concurrence, tout en créant un environnement sécurisé et favorable à l'innovation et à l'investissement.

En initiant l'élaboration d'un droit européen des marques (Chapitre premier), tout en favorisant l'adoption de mesures douanières communes (Chapitre second) et en incitant à la mise en œuvre de mesures répressives harmonisées (Chapitre troisième), la lutte contre les contrefaçons de marques à l'échelle européenne était apte à contribuer de façon significative à l'achèvement du marché intérieur et de façon plus générale, à la construction européenne dans sa globalité.

CHAPITRE PREMIER : La création d'un droit européen des marques

Le thème de la propriété industrielle avait été considéré très tôt dans la Communauté, comme un enjeu stratégique au service de la croissance. L'aptitude particulière de la marque, à promouvoir l'intégration avait séduit le législateur européen, qui lui avait consacré de nombreux textes ambitieux. Même cantonnée à son statut national, la marque constituait un instrument efficace de promotion et de développement du commerce interétatique ainsi que d'information du consommateur. Tout en encourageant l'innovation, elle facilitait la protection des opérateurs du marché, d'éventuelles atteintes et enrayait la concurrence déloyale. En juin 1997, le plan d'action en faveur du marché unique, adopté par le Conseil européen d'Amsterdam, avait identifié la Propriété Industrielle et plus particulièrement les droits des brevets et des marques, comme un secteur apte à révéler toutes les potentialités du marché intérieur dans le domaine des produits et services innovants⁴⁷.

Conscient du rôle décisif que pouvait jouer la marque dans l'établissement du marché intérieur, le législateur européen avait opté pour une harmonisation de la matière doublée d'une unification des titres de protection. A l'issue d'un long travail préparatoire, il avait procédé dans un premier temps à l'harmonisation des dispositions législatives nationales des Etats membres (Section 1) et dans un second, à la création d'un titre unitaire de protection (Section 2).

SECTION 1 : L'HARMONISATION PROGRESSIVE DU DROIT DES MARQUES

En raison de leur caractère disparate, les législations nationales étaient susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser la concurrence au sein du marché commun⁴⁸. Il était donc essentiel d'œuvrer au rapprochement des dispositions nationales des différents Etats membres, pour qu'une protection similaire puisse être conférée aux marques enregistrées sur l'ensemble du territoire de la Communauté⁴⁹.

⁴⁷ Communication de la Commission du 4 juin 1997 au Conseil européen, Plan d'action en faveur du Marché unique, Communication de la Commission au Conseil européen CSE (97) 1 final - Non publié au Journal officiel.

⁴⁸ Directive 89/104/CEE, Considérant 1.

⁴⁹ Directive 89/104/CEE, Considérant 9 ; Götting, (H.-P.)/Bastian (E.M.)/Knaak (R.)/Stauder (D.), « Der Markenverletzungsprozess in ausgewählten Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », Carl Heymanns Verlag, 1993, Conclusion, p. 263.

Fort des premiers éléments de travail rassemblés dans l'Avant-projet, puis dans le Mémoire, un nouveau groupe de travail, mis en place par la Commission, s'était attelé à la rédaction de textes complets, à savoir un règlement sur la marque communautaire et une directive d'harmonisation des législations nationales. Orchestrée par Edward Armitage, alors président de l'Office britannique des brevets, cette phase d'écriture de deux ans avait pris fin en 1979⁵⁰. En 1980, la Commission avait présenté une proposition de règlement sur la marque communautaire⁵¹ ainsi qu'une proposition de directive d'harmonisation des lois nationales sur les marques⁵². Bien que très attendus, ces deux textes avaient été sévèrement critiqués par les milieux intéressés.

La proposition de directive avait du faire l'objet d'une refonte⁵³ avant d'être définitivement adoptée. La nouvelle version de la directive d'harmonisation⁵⁴, bien que fortement inspirée des textes précédents avait finalement reçu l'approbation générale. En 1987 et après d'infimes modifications, un texte consolidé avait été soumis au Comité des représentants permanents de l'Union européenne et au Conseil du marché commun⁵⁵. Il avait été adopté le 21 décembre 1988 sur le fondement de l'article 308 TCE, fondement approuvé en 1995 par la Cour de justice des communautés européennes⁵⁶, malgré la controverse suscitée par un tel choix.

Bien que le législateur ait, à l'origine, prévu de mettre en œuvre une action conjointe, seul l'objectif d'adoption d'un texte d'harmonisation des droits des marques nationaux avait été atteint dans les délais initialement fixés dans le programme de 1960. Le

⁵⁰ v. Mühlendahl (A.)/Ohlgart (D.C.)/v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », München, 1998, p. 5.

⁵¹ Deux ébauches de règlement avaient précédé ce premier texte complet. L'une datait de 1977 : Projet de règlement sur la marque communautaire, émanant du Conseil, Documents de travail de la Commission des Communautés européennes 1 à 10, Groupe de travail « Marque communautaire », Document de la Commission III/exXI/C/268/77 d'avril 1977, Document III/D/649/77 de juillet 1977, Document III/D/685/77 d'octobre 1977 et Document II/D/35/78 de mai 1978 ; L'autre datait de 1978 : Projet de règlement sur la marque communautaire, émanant du Conseil, Document de travail de la Commission des Communautés européennes 11, Groupe de travail « Marque communautaire », Document de la Commission III/D/753/78 de juillet 1978.

⁵² La proposition de règlement sur la marque communautaire et la proposition de directive d'harmonisation furent publiées le même jour ; JO n°C351 du 31/12/1980, p. 1 et p. 5 ; Pour la proposition de règlement cf. « Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten » GRUR Int., 1981, Heft 1, p. 30 ss. ; Pour la proposition de directive d'harmonisation cf. « Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke – Einleitung », GRUR Int., 1981, Heft 2, p. 86 ss.

⁵³ Refonte de la proposition de directive d'harmonisation, JO n°C351 du 31/12/1985, p. 4 ss.

⁵⁴ Version remaniée de la directive d'harmonisation, JO n°C230 du 31/08/1984, p. 1.

⁵⁵ v. Mühlendahl (A.), « Das neue Markenrecht der Europäischen Union », in « Deutsches Patentamt/Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht », FS 100 Jahre Deutsches Patentamt, 1994, p. 215 et 224.

⁵⁶ C.J.C.E. du 13 juillet 1995, Rs. C-350/92, Espagne contre Conseil, Slg. 1995, I-01985.

processus d'harmonisation extrêmement délicat envisagé par le législateur européen allait donc devoir opérer de façon progressive. Dans un premier temps, la directive de 1988 (dite d'harmonisation) allait amorcer l'harmonisation (§1) tandis que dans un second, la directive de 2004 (dite contrefaçon) totalement indépendante de la directive d'harmonisation tant par ses objectifs que par son dispositif, allait venir la renforcer (§2).

§1 LES DEBUTS DU PROCESSUS D'HARMONISATION

En vue de l'établissement et du bon fonctionnement du marché intérieur, le législateur européen avait tenté dès 1988 d'opérer un rapprochement des législations des Etats membres sur les marques. Dans la mesure où il s'agissait d'une première étape, le rapprochement ne pouvait être que partiel et privilégiait les dispositions nationales ayant « l'incidence la plus directe » sur le fonctionnement du marché intérieur⁵⁷.

Le champ d'application de la directive d'harmonisation se limitait d'ailleurs aux marques enregistrées⁵⁸ et n'englobait les marques acquises par l'usage, que dans les cas de figure où il était question des rapports qu'elles entretenaient avec les marques enregistrées⁵⁹. La Directive d'harmonisation prévoyait, en outre, que son application ne devait ni porter atteinte à l'application à la marque de droits nationaux autres⁶⁰, ni contrevenir aux dispositions de la Convention de Paris⁶¹.

Partant du présupposé que d'ici à son entrée en vigueur, le règlement sur la marque communautaire aurait été adopté, la directive d'harmonisation se faisait fort de promouvoir les avantages de ce nouveau titre de protection auprès des entreprises⁶². Dans ce but, elle mettait un point d'honneur à harmoniser les conditions d'acquisition (A.) et de conservation (B.) de la marque, pour faciliter l'insertion de ce nouvel instrument dans la boîte à outil européenne.

⁵⁷ Directive 89/104/CEE, Considérant 3.

⁵⁸ Directive 89/104/CEE, Article 1^{er}.

⁵⁹ Directive 89/104/CEE, Considérant 4.

⁶⁰ Il s'agissait notamment des dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile et à la protection des consommateurs, Directive 89/104/CEE, Considérant 6.

⁶¹ Directive 89/104/CEE, Considérant 12.

⁶² Directive 89/104/CEE, Considérant 2.

A. La nécessaire harmonisation des conditions d'acquisition de la marque

L'un des principaux objectifs de la directive d'harmonisation, étant de parvenir à harmoniser les conditions d'acquisition de la marque⁶³, elle se devait d'établir une liste exemplative des signes susceptibles de constituer une marque (1.) ainsi qu'une énumération exhaustive des motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement (2.).

1. Le listing exemplatif des signes susceptibles de constituer une marque

Pour être à même de constituer une marque, les signes devaient non seulement répondre à des exigences de forme (a) mais également à des exigences de fond (b).

a) Les conditions de forme

La directive d'harmonisation prévoyait que tous les signes susceptibles d'une représentation graphique pouvaient constituer des marques à partir du moment où ils étaient en adéquation avec les exigences de fond. Bien que relativement concise, la liste de l'article 2 illustre de façon précise mais non exhaustive ce qu'il fallait entendre par « signes susceptibles d'une représentation graphique ». A ce titre, les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres, mais aussi la forme du produit ou de son conditionnement, pouvaient faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque. Ce listing avait donc été élaboré de façon à présenter un éventail aussi varié que possible des signes susceptibles de constituer une marque.

b) Les conditions de fond : l'apparition du critère dit du caractère distinctif

Faisant écho au septième considérant, l'article 2 de la directive d'harmonisation prévoyait que tous les signes susceptibles d'une représentation graphique ne pouvaient constituer une marque que dans la mesure où ils étaient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre. Le législateur européen mentionnait ici et pour la première fois, ce qui allait par la suite devenir le critère dit du « caractère distinctif » de la marque. L'article 3 précisait toutefois qu'il revenait aux Etats membres de fixer à quel moment l'existence de ce caractère distinctif devait être caractérisée, à savoir avant, pendant la demande d'enregistrement ou une fois celui-ci effectué⁶⁴.

⁶³ Directive 89/104/CEE, Considérant 7.

⁶⁴ Directive 89/104/CEE, Article 3 paragraphe 3.

Bien que la directive d'harmonisation n'ait établi qu'une liste exemplative et non exhaustive des signes susceptibles de constituer une marque, sa richesse et le caractère détaillé de ses exemples étaient à même de faciliter le rapprochement des législations nationales.

2. L'énumération exhaustive des motifs de refus et de nullité de l'enregistrement

Les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement de la marque, bien que nombreux, pouvaient être regroupés en deux catégories : les motifs dits classiques (a) et ceux résultant d'un conflit entre droits antérieurs et postérieurs (b).

a) Les motifs classiques de refus

L'article 3 de la directive d'harmonisation listait de façon aussi exhaustive que possible les motifs de refus ou de nullité d'enregistrement. Étaient notamment susceptibles d'être refusés ou annulés, l'enregistrement de signes qui ne pouvaient juridiquement constituer une marque, l'enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, celui de marques composées de signes devenus usuels dans le commerce, celui de marques contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public⁶⁵, l'enregistrement de marques de nature à tromper le public sur les caractéristiques du produit ou à prêter à confusion, celui de marques entrant dans le champ d'application de l'article 6ter de la Convention de Paris⁶⁶ et enfin, l'enregistrement de marques identiques ou similaires à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires. A ces nombreux motifs obligatoires de refus et de nullité s'ajoutaient les motifs énumérés à titre facultatif par le législateur, que les Etats membres pouvaient envisager de maintenir ou d'introduire dans leur législation⁶⁷. Il s'agissait par exemple des cas dans lesquelles la marque destinée à être enregistrée comportait un signe de haute valeur symbolique qui pouvait conduire au refus ou à la nullité de l'enregistrement⁶⁸. Les motifs de refus consécutifs à un conflit entre droits antérieurs et droits postérieurs parachevaient cette liste.

⁶⁵ Commission des Communautés européennes, « Bedingungen für die industrielle Zusammenarbeit, Stand 31. Dezember 1989, Öffentliches Auftragswesens (Gesellschaftsrecht/Gesitiges Eigentum/Steuerwesen), 1990, p. 27.

⁶⁶ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, dernière modification le 28 septembre 1979 entrée en vigueur le 3 juin 1984.

⁶⁷ Directive 89/104/CEE, Article 3 paragraphe 2 et Considérant 7.

⁶⁸ Directive 89/104/CEE, Article 3 paragraphe 2 b).

b) Les (nouveaux) motifs de refus consécutifs à un conflit entre droits antérieurs et postérieurs

L'article 4, qui traitait spécifiquement des conflits entre la marque dont l'enregistrement était sollicité et les droits antérieurs, allongea de façon significative et innovante la liste des motifs de refus et de nullité. Son paragraphe 2, qui donnait une première définition de ce qu'il était convenu d'appeler un droit antérieur, constituait une grande première. D'après celle-ci, les marques dont le dépôt avait été effectué antérieurement à la demande de marque et qui appartenaient à la catégorie des marques communautaires, à celle des marques enregistrées dans l'un des Etats membres ou encore à celle des marques ayant bénéficié d'un enregistrement international ayant effet dans l'Etat membre, devaient être qualifiées de marques antérieures. Une fois acquis, son statut de « marque antérieure » permettait à ladite marque de bénéficier d'un droit de priorité en application duquel, toute marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement et s'avérant identique à ladite marque antérieure devait voir son enregistrement refusé ou frappé de nullité.

Afin de renforcer l'efficacité de ces nouvelles dispositions, l'article 4 englobait le caractère identique et le caractère similaire de la marque. La notion de similitude devait être interprétée de façon large en tenant principalement compte du risque de confusion susceptible de se produire dans l'esprit du public⁶⁹. L'existence d'un tel risque devait être envisagée dès lors qu'il y avait pour le consommateur un « risque d'association avec la marque antérieure », notion qui avait été insérée à la demande des Etats du Benelux, dont une jurisprudence très connue traitait de la question⁷⁰. Ce critère visait par exemple à empêcher qu'un titulaire de marque sollicitant un enregistrement tente de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif d'une marque antérieure. Il était toutefois possible pour une marque postérieure présentant des similitudes avec une marque antérieure, de bénéficier d'un enregistrement, dans la mesure où le titulaire de ladite marque antérieure y consentait.

La Cour de justice était intervenue à plusieurs reprises s'agissant du risque de confusion. Dans un premier temps elle était venue préciser les contours de cette notion à propos des motifs de refus et de nullité quant aux conflits avec les droits antérieurs,

⁶⁹ Directive 89/104/CEE, Considérant 10.

⁷⁰ Se référer à Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, p. 64.

dans deux affaires distinctes. Au cours de la première affaire, l'Affaire C- 251/95 dite Sabel⁷¹, la Cour fédérale allemande s'était interrogée sur l'évaluation du risque de confusion, compte tenu du caractère imprécis de la terminologie dont avait usé le législateur européen dans l'article 4 paragraphe 1 point b de la directive. Dans quelle mesure le risque de confusion comprenait-il le risque d'association avec la marque antérieure ? Dans le cas d'espèce, la Cour avait répondu que le risque de confusion comprenait le risque d'association avec la marque antérieure, ce qui signifiait que le risque d'association n'était pas constitutif d'une alternative à la notion de risque de confusion, mais servait au contraire à en préciser l'étendue. Elle concluait que les termes de cette disposition excluaient donc qu'elle puisse être appliquée, s'il n'existait pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Elle précisait également que l'appréciation de ce risque de confusion devait être globale et ajoutait que la marque antérieure ne jouissant pas d'une notoriété particulière et consistant en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle des marques ne suffisait pas pour créer un risque de confusion⁷².

Outre le fait que la référence au critère de notoriété et l'interprétation qui en était livrée étaient surprenantes, la Cour ne s'était pas contentée d'énoncer des principes d'interprétation des dispositions de la directive, mais avait, pour ainsi dire, tranché le litige au principal, d'une façon contraire à la pratique des juridictions françaises. Dans une deuxième Affaire C-39/97 dite Canon⁷³, la Cour avait précisé la portée et le sens de l'arrêt précédemment évoqué. Elle avait énoncé qu'aux fins de l'article 4 paragraphe 1 point b de la première directive d'harmonisation, il pouvait y avoir lieu de refuser l'enregistrement d'une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits et services désignés lorsque la similitude des marques était grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier sa renommée, était fort⁷⁴. Elle avait ensuite répondu à la question préjudicielle que l'article 4 paragraphe 1 point b de la première directive d'harmonisation devait être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier sa renommée, devait être

⁷¹ Affaire C-251/95 SABEL BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport du 11 novembre 1997, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1997:528.

⁷² Affaire C-251/95 précitée, point 24.

⁷³ Affaire C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation du 29 septembre 1998, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1998:442.

⁷⁴ Affaire C-39/97 précitée, point 19.

pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques était insuffisante pour donner lieu à un risque de confusion⁷⁵.

Cette réponse avait été à l'origine de vifs débats doctrinaux en France, comme en Allemagne, puisque les spécialistes de la matière défendaient une position autre qui était de s'attacher à des critères objectifs pour apprécier la similarité des produits et services, à l'origine du risque de confusion. Ces critères pouvaient, par exemple, être la nature, la destination ou l'utilisation des produits ou services visés par la marque⁷⁶.

La Cour s'était également prononcée sur le risque de confusion s'agissant des droits conférés par la marque, conformément à l'article 5 de la directive d'harmonisation. Ainsi, dans une Affaire C-342/97 dite Lloyd⁷⁷ sur le risque de confusion pour similitude auditive entre deux marques, la Cour avait affirmé que le risque de confusion devait être apprécié de la même façon que dans l'hypothèse de l'article 4 paragraphe 1 point b)⁷⁸ évoqué dans les Affaires Sabel et Canon. En sus des critères d'appréciation énoncés dans ces deux affaires, la Cour recommandait toutefois aux juges de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque.⁷⁹ Cette solution qui venait confirmer les deux arrêts précédents semblait plus proche de la pratique des tribunaux nationaux, même si la notion de caractère distinctif était loin d'être complètement éclaircie. Dans une quatrième affaire C-425/98 dite Marca Mode⁸⁰, la Cour avait à nouveau confirmé sa jurisprudence antérieure, à savoir que le caractère distinctif et la renommée de la marque étaient d'une importance cruciale pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, avant d'ajouter que néanmoins, la renommée d'une marque ne permettait pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict⁸¹. Malgré son caractère rassurant, cette décision laissait en suspens les questions issues des trois affaires précédentes et relatives à l'appréciation du risque de confusion lié à la distinctivité et à la notoriété de la

⁷⁵ Affaire C-39/97 précitée, point 24.

⁷⁶ Voir en ce sens Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, p. 102.

⁷⁷ Affaire C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV du 22 juin 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:323.

⁷⁸ Affaire C-342/97 précitée, point 4.

⁷⁹ Affaire C-342/97 précitée, point 23.

⁸⁰ Affaire C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV du 22 juin 2000, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:339.

⁸¹ Affaire C-425/98 précitée, point 41.

marque⁸². De plus, le nombre de paramètres proposés ou plus exactement imposés au juge national pour apprécier la distinctivité d'une marque était frappant⁸³.

En imposant une liste exhaustive des motifs de refus, le législateur européen réduisait la marge de manœuvre des Etats membres et était ainsi certain de réduire les disparités nationales. A l'aide des nouveaux motifs de refus relatifs aux conflits entre droits antérieurs et postérieurs, il pouvait même anticiper d'éventuels conflits, susceptibles de donner lieu à des solutions disparates.

L'élaboration d'une liste exemplative des signes susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement et d'une liste exhaustive des motifs de refus d'enregistrement visait à encadrer les procédures de dépôt et d'enregistrement des marques pour faciliter le processus d'harmonisation des législations nationales.

Il était toutefois regrettable que les dispositions spécifiques de la directive, consacrées à la protection de la marque renommée, ne soient pas obligatoires, car cela conduisait à s'interroger sur l'effectivité de l'harmonisation découlant de la jurisprudence de la Cour en matière de risque de confusion. Dans une Affaire C-375/97 dite *General Motors*⁸⁴, la CJUE avait traité pour la première fois de la délicate question de la protection des marques renommées. Elle s'était tout d'abord prononcée sur l'exigence d'un seuil de connaissance de la marque renommée en affirmant que le public auprès duquel la renommée de la marque antérieure devait exister était celui concerné par la marque qui posait problème, mais qu'aucun pourcentage déterminé de ce public ne pouvait être imposé pour décider si la marque était ou non renommée. Il fallait qu'une partie significative du public concerné la connaisse⁸⁵. La Cour laissait cependant les juges nationaux libres d'apprécier au cas par cas si le public auprès duquel la renommée devait être établie était le grand public ou le public composé des seules personnes intéressées par le produit. S'agissant de l'étendue territoriale de la réputation de la marque exigée la Cour rappelait enfin que la directive se référait à la renommée « dans l'Etat membre » et que faute de précision en ce sens, il ne pouvait être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'Etat membre ; une partie substantielle du

⁸² Consulter Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, p. 76.

⁸³ Voir en ce sens Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, p. 111.

⁸⁴ Affaire C-375/97 *General Motors Corporation contre Yplon SA* du 14 septembre 1999, se reporter au Recueil de jurisprudence ECLI:EU:C:1999:408.

⁸⁵ Affaire C-375/97 précitée, points 24 et 25.

territoire suffisait donc⁸⁶. Compte tenu de l'absence de caractère obligatoire des dispositions de la directive en ce sens, cette jurisprudence ciblée risquait de n'avoir qu'une portée limitée d'un côté, comme de l'autre du Rhin.

Comme prévu au septième considérant, le processus d'harmonisation ne devait pas se limiter aux seules conditions d'obtention, mais avait vocation à s'étendre aux conditions de conservation de la marque.

B. L'harmonisation attendue des conditions de conservation de la marque

Afin de faciliter l'harmonisation des conditions de conservation de la marque, la directive d'harmonisation listait les droits strictement conférés par la marque (1.) tout en envisageant les limites (2.).

1. Les droits conférés par la marque

Conformément aux dispositions de la directive d'harmonisation, l'enregistrement d'une marque communautaire conférait principalement à son titulaire un droit dit d'exclusivité (a) ainsi que le droit d'octroyer une licence à un tiers (b).

a) Le droit dit « d'exclusivité »

L'article 5 de la directive d'harmonisation énumérait méthodiquement les droits conférés par la marque, au premier rang desquels figurait le droit dit « d'exclusivité »⁸⁷. En application de ce droit, le titulaire d'une marque enregistrée, dont le consentement n'avait pas été préalablement sollicité, était habilité à interdire à tout tiers de faire usage d'un signe identique à sa marque, ou qui risquait de générer la confusion dans l'esprit du public. Il en allait de même lorsqu'il s'agissait d'éviter que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou du renom de sa marque ou leurs porte préjudice. Le paragraphe 3 de l'article 5 énumérait de façon exemplative les interdictions qui pouvaient résulter de ces différents cas de figure et ce notamment en matière publicitaire. L'article 6, soucieux de maintenir un certain équilibre entre les droits des parties, prévoyait toutefois que ce principe dit « d'exclusivité » pouvait dans certaines circonstances ne pas avoir à s'appliquer. Ainsi, lorsqu'il était question de la simple utilisation par un tiers de certaines indications, en conformité avec les usages

⁸⁶ Affaire C-375/97 précitée, points 28 et 29.

⁸⁷ Commission des Communautés européennes, « Bedingungen für die industrielle Zusammenarbeit, Stand 31. Dezember 1989, Öffentliches Auftragswesens (Gesellschaftsrecht/Geistiges Eigentum/Steuerwesen », 1990, p. 27.

honnêtes tels que définis en matière industrielle ou commerciale, ce principe ne s'appliquait pas. A ce droit dit « d'exclusivité » venait s'ajouter le droit d'octroyer une licence à un tiers, prérogative du titulaire de droits toute aussi importante.

b) Le droit d'octroyer une licence à un tiers

La marque conférait à son titulaire, le droit d'octroyer une licence à un tiers pour tout ou partie des produits englobés par la marque et pour tout ou partie du territoire d'un Etat membre⁸⁸. Les licences en question pouvaient être exclusives ou non exclusives. En cas d'infraction par le licencié d'une des clauses du contrat de licence, le titulaire de la marque restait néanmoins en droit d'invoquer à tout moment les droits conférés par sa marque. C'était par exemple le cas lorsque le licencié ne respectait pas la durée, la forme couverte par l'enregistrement et sous laquelle la marque pouvait être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence avait été octroyée, le territoire sur lequel la marque pouvait être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis.

L'enregistrement d'une marque avait beau conférer des droits particuliers à son titulaire, ce dernier ne pouvait en user qu'à condition de respecter certaines exigences.

2. L'encadrement des droits conférés par la marque

Pour conserver les droits que lui conférait sa marque, le titulaire de droits devait faire en sorte, que l'usage qu'il faisait de sa marque se conforme aux exigences du législateur européen. Ce dernier, soucieux du respect du principe d'équité entre les parties, avait posé des conditions de validité de l'exercice de ce droit d'usage⁸⁹ aussi bien temporelles (a) que qualitatives (b).

a) Les restrictions temporelles de l'exercice du droit d'usage

Les principes dit « d'épuisement du droit » (aa) et de « forclusion par tolérance » (ab), qui constituaient des restrictions temporelles à l'exercice du droit d'usage par le titulaire de la marque, visaient à protéger les tiers d'éventuels abus de la part de ces derniers.

⁸⁸ Directive 89/104/CEE, Article 8.

⁸⁹ Directive 89/104/CEE, A partir de l'article 7.

aa) Le principe dit « d'épuisement du droit »

L'article 7 consacrait le principe dit « de l'épuisement du droit » conféré par la marque. Ce principe avait pour effet de restreindre le monopole dont le titulaire de la marque bénéficiait concernant l'usage de la marque, en limitant l'application de son droit d'exclusivité à la première mise sur le marché de la marque. Une fois celle-ci effectuée, le titulaire de droits n'avait plus la possibilité de s'opposer à la mise sur le marché par un tiers, des produits couverts par la dite marque⁹⁰. Toutefois, cette restriction ne s'appliquait que dans la mesure où le titulaire de droits ne disposait pas d'un motif légitime d'interdiction de l'usage, ou plus précisément, d'un motif d'interdiction de la commercialisation des produits concernés. Le caractère altéré ou modifié de la substance et de l'état des produits pouvait, par exemple, constituer un tel motif⁹¹.

L'adoption de l'article 7 de la première directive d'harmonisation avait donné l'occasion à la CJCE, actuelle CJUE de confirmer et d'affiner les modalités d'application de la règle d'épuisement du droit national de marque. Dans une Affaire C-355/96 dite *Silhouette*⁹², la Cour de justice européenne avait répondu à la question de savoir s'il convenait d'interpréter l'article 7 précité en ce sens que le droit conféré par la marque permettait à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage de celle-ci pour des produits qui avaient été mis dans le commerce sur le territoire d'un Etat qui n'était pas une partie contractante. Comme à plusieurs reprises déjà⁹³, elle avait affirmé que l'épuisement n'avait vocation à intervenir, qu'à la suite de la mise en circulation réalisée ou consentie par le titulaire du droit sur le territoire de la Communauté. Elle en avait ensuite déduit que la directive ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle laisserait aux Etats membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers. Selon elle, cette interprétation était la seule qui soit pleinement susceptible de réaliser la finalité de la directive, qui était de sauvegarder le fonctionnement du marché intérieur⁹⁴. Les Etats membres n'étaient donc pas libres d'admettre l'épuisement international, par la mise en

⁹⁰ Directive 89/104/CEE, Article 7 paragraphe 1.

⁹¹ Directive 89/104/CEE, Article 7 paragraphe 2.

⁹² Affaire C-355/96 *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* du 16 juillet 1998, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1998:374.

⁹³ Consulter en ce sens les Affaires C-51/75 dite *EMI I* du 15 juin 1976, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1976:85 ; Affaire C-270/80 dite *Polydor* du 9 février 1982, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1982:43 et l'Affaire C-352/95 dite *Phythéron* du 20 mars 1997, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1997:170.

⁹⁴ Affaire C-355/96 précitée, points 26 et 27.

circulation des produits marqués dans des Etats tiers, l'épuisement communautaire ne correspondant pas à une sorte de standard minimum⁹⁵.

Dans une Affaire C-173/98 dite *Sebago*⁹⁶, la CJUE avait apporté des éclaircissements sur le consentement du titulaire à la commercialisation du produit marqué et sur son effet sur l'épuisement du droit. Dans le cas d'espèce, elle avait répondu à la question préjudicielle posée que les droits conférés par la marque n'étaient épuisés que pour les exemplaires du produit qui avaient été mis dans le commerce sur le territoire défini par cette disposition avec le consentement du titulaire. Pour les exemplaires de ce produit qui n'avaient pas été mis dans le commerce sur ce territoire avec son consentement, ce dernier pouvait toujours interdire l'usage de la marque conformément au droit que lui conférait la directive. La Cour avait également précisé que la protection conférée par la marque serait vidée de sa substance s'il suffisait pour qu'il y ait épuisement, au sens de l'article 7 de la directive d'harmonisation, que le titulaire de la marque ait consenti à la mise sur le marché dans ce territoire de produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'épuisement était invoqué.

Enfin dans une troisième et dernière affaire C-379/97 dite *Pharmacia*, la Cour avait affirmé que le titulaire de la marque pouvait notamment faire obstacle à la commercialisation du produit couvert par sa marque qui aurait été reconditionné par un tiers, s'il avait de justes motifs. Ces justes motifs pouvaient être liés à la fonction de garantie de provenance des produits ou services attachés à la marque, à défaut de laquelle, le consommateur ou l'utilisateur final ne pouvait être certain que le produit n'ait pas fait l'objet, à un stade antérieur à sa commercialisation, d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque. Cette solution était bien sûr strictement encadrée et le législateur européen veillait à ce que cet aménagement de la règle d'épuisement du droit ne conduise pas à un cloisonnement artificiel des marchés⁹⁷. Par définition, une réelle atteinte à l'intégrité du produit, du fait du reconditionnement, était nécessaire.

La règle d'épuisement du droit était là pour rappeler que le monopole du titulaire n'était pas sans limite, mais veillait toutefois à ne pas remettre en question la protection

⁹⁵ Affaire C-355/96, argument avancé aux points 20 et 21 et pris à revers.

⁹⁶ Affaire C-173/98 *Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois & Fils SA contre G-B Unic SA* du 1^{er} juillet 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:347.

⁹⁷ Voir en ce sens Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, p. 121.

conférée par la marque qui devait rester attractive. Il s'agissait de parvenir à trouver un juste équilibre entre les droits de la propriété intellectuelle et la libre circulation. Dans la perspective du marché unique il fallait effectivement éviter que le titulaire de droits n'en abuse, sans pour autant ouvrir la porte à tous les abus. L'entorse à la libre circulation que constituait le droit exclusif résultant de l'enregistrement d'une marque était donc strictement encadrée. Le principe dit « d'épuisement du droit » n'était néanmoins pas le seul à limiter l'usage de la marque par son titulaire, puisque le principe dit « de forclusion par tolérance » avait le même effet.

ab) Le principe dit de « forclusion par tolérance »

Tout comme « le principe de l'épuisement du droit », celui de « la forclusion par tolérance », posé à l'article 9 de la directive, restreignait, dans le temps, l'exercice de ses droits par le titulaire d'une marque antérieure. Pour éviter certains abus, le législateur européen prévoyait que dès lors que le titulaire d'une marque antérieure avait toléré, en connaissance de cause et durant une période consécutive de cinq ans, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans le même Etat membre, ce dernier ne pouvait plus ni solliciter la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur le fondement de sa marque antérieure⁹⁸. En outre, si une marque antérieure n'avait été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, elle était réputée enregistrée pour ces seuls produits et son titulaire ne pouvait aucunement prétendre à l'antériorité de ses droits, pour les produits n'ayant pas fait l'objet d'une protection sérieuse⁹⁹. Seul un dépôt de mauvaise foi de la marque postérieure pouvait sauver le titulaire de la marque antérieure de la forclusion. Dans un souci de sécurité juridique, le législateur avait toutefois précisé que dans de telles circonstances, bien que l'existence de la marque antérieure ne puisse plus être invoquée à l'encontre de la marque postérieure, le titulaire de la marque postérieure n'avait pas le droit de s'opposer à l'usage du droit antérieur¹⁰⁰.

Les restrictions temporelles qu'étaient le mécanisme de l'épuisement du droit et celui de la forclusion par tolérance encadraient l'usage que le titulaire faisait de sa marque, tout en veillant au maintien d'un certain équilibre entre les droits des parties. Elles

⁹⁸ Directive 89/104/CEE, Considérant 11.

⁹⁹ Directive 89/104/CEE, Article 11 paragraphe 4.

¹⁰⁰ Directive 89/104/CEE, Article 9 paragraphe 3.

n'étaient pas le seul type de restriction à opérer, puisque les restrictions qualitatives jouaient également un rôle important.

b) Les restrictions qualitatives ou le critère dit « de l'usage effectif »

Cette première directive d'harmonisation étant à l'origine de la création du critère dit « de l'usage effectif », en brossait les contours (ba) tout en essayant d'en délimiter la portée (bb).

ba) L'apparition du critère dit « de l'usage effectif »

Afin de réduire le nombre de marques enregistrées mais non utilisées, ainsi que les conflits pouvant en découler, le législateur européen n'avait eu de cesse de répéter, tout au long de ce premier texte d'harmonisation, que le droit sur la marque se conservait par l'usage. Ce critère de « l'usage effectif » ou du « non-usage »¹⁰¹ du droit, comme défini à l'article 10, allait devenir l'un des leitmotifs de la réglementation et de la jurisprudence européennes en matière de marques. Et ce d'autant que son application opérait en faveur de la libre circulation des marchandises ainsi que du maintien de la libre concurrence. Au sens de l'article 10, l'absence « d'usage sérieux » était caractérisée dès lors que le titulaire de la marque, ne l'avait pas utilisée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement était arrivée à son terme ou, que l'usage de cette marque avait été suspendu durant un délai ininterrompu de cinq ans.

Les dispositions qui suivaient¹⁰², complétaient cette définition tout en soulignant que la notion « d'usage effectif » ne devait tout de même pas être envisagée de façon trop restreinte. En ce sens, il n'était pas nécessaire que « l'usage sérieux » soit effectué par le titulaire en personne et la simple apposition de la marque sur des produits, dans le but d'exporter, constituait un « usage sérieux » au sens de la directive d'harmonisation. Il en allait de même des simples « commencement » ou « reprise » d'usage. Dans la mesure où ceux-ci avaient lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance et n'étaient pas motivés par le simple fait que le titulaire ait eu vent qu'une demande de déchéance serait formulée dans un avenir proche, ils étaient

¹⁰¹ Directive 89/104/CEE, Article 10 paragraphe 1.

¹⁰² Directive 89/104/CEE, Article 10 paragraphes 2 et 3.

assimilés à « un usage sérieux »¹⁰³. A défaut, le constat de l'absence d'usage effectif avait de graves conséquences sur l'enregistrement de la marque.

bb) La portée du critère dit « de l'usage effectif »

Lorsque le non usage de la marque était caractérisé, il conduisait nécessairement à la déchéance des droits du titulaire de la marque concernée ainsi qu'à la nullité de cette dernière. Ainsi, l'article 10, qui prônait l'utilisation effective de la marque sous peine de déchéance ou de nullité spécifiait qu'aucune nullité d'une marque postérieure ne pourrait plus être prononcée si la marque antérieure à l'origine de cette demande, ne faisait pas l'objet d'un usage effectif. Il en allait de même de l'usage inapproprié de la marque, lorsqu'en raison de l'activité de son titulaire, la marque était, par exemple, devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle était enregistrée, ou que cet usage risquait d'induire le public en erreur quant à la qualité ou la nature des produits ainsi désignés¹⁰⁴.

La déchéance avait cependant vocation à ne frapper que les produits ou services pour lesquels la marque était enregistrée et qui n'avaient effectivement pas fait l'objet d'un usage sérieux. La déchéance, ainsi que le refus ou la nullité de l'enregistrement, pouvaient donc être prononcés pour tout ou partie des produits regroupés sous une même marque et ce, même à posteriori¹⁰⁵.

A la lecture de ces dispositions, il semblait manifeste qu'il ne s'agissait que d'une première ébauche de ce qu'allait devenir le critère dit « de l'usage effectif ». A aucun moment il n'était fait mention de l'idée de régularité dans l'usage et le délai de 5 ans qui encadrait le non usage pouvait sembler long.

Les restrictions temporelles et qualitatives, qui encadraient l'exercice de son droit d'usage par le titulaire de la marque, visaient essentiellement à limiter les conflits entre droits antérieurs et postérieurs. En énonçant de façon détaillée les droits conférés par la marque et leurs limites et en insistant sur la nécessité pour le titulaire, d'user de sa marque de façon effective, le législateur avait vraisemblablement en tête de mettre un terme aux abus des titulaires de droits, qui, à l'époque, défrayaient la chronique en raison du nombre galopant de marques nouvellement enregistrées¹⁰⁶.

¹⁰³ Directive 89/104/CEE, Article 12, paragraphe 1.

¹⁰⁴ Directive 89/104/CEE, Article 12 paragraphe 2.

¹⁰⁵ Directive 89/104/CEE, Article 14.

¹⁰⁶ Directive 89/104/CEE, Considérant 8.

C. Le bilan d'application de la première directive d'harmonisation

1. Les remarques d'ordre général

Cette directive dite « d'harmonisation », consacrée à l'harmonisation des dispositions nationales de droit des marques, qui avait principalement pour but de promouvoir le régime de la marque communautaire, permit d'amorcer une première vague d'harmonisation. Dans la mesure où il s'agissait d'une première étape, le rapprochement ne pouvait être que partiel et privilégiait les dispositions nationales ayant « l'incidence la plus directe » sur le fonctionnement du marché intérieur¹⁰⁷. C'est l'une des raisons pour lesquelles, le texte de la directive laissait une grande marge de manœuvre aux Etats membres, qui restaient libres de fixer, entre autres, les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement¹⁰⁸. Il avait d'ailleurs été initialement prévu, que le droit européen résultant de ce travail d'harmonisation coexisterait avec les droits nationaux¹⁰⁹, lesquels seraient maintenus sauf harmonisation vraiment nécessaire.

Le 22 octobre 2008 avait été adoptée la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui avait pour objectif principal de codifier la première directive d'harmonisation¹¹⁰. Elle n'apportait aucun changement sur le fond et les règles énoncées dans la première directive restaient inchangées. Les quelques modifications terminologiques de sa version française, que l'on ne retrouvait pas dans sa version allemande¹¹¹, étaient dépourvues de portée juridique étant donné que son contenu devait être interprété de façon uniforme par les Etats membres.

L'atout majeur de cette directive d'harmonisation, était qu'elle allait contribuer à l'uniformisation de standards minimums de droit des marques, qui devaient être transposés dans tous les Etats membres et avaient vocation à s'appliquer à la marque

¹⁰⁷ Directive 89/104/CEE, Considérant 3.

¹⁰⁸ Directive 89/104/CEE, Considérant 5.

¹⁰⁹ Décision prise au cours de la réunion des secrétaires d'état en décembre 1960.

¹¹⁰ Directive 2008/95/CE, Considérant n°1.

¹¹¹ Sur la comparaison des lois de transposition allemande et française voir Cornu (E.), « La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques », ICIP – Ing. Cons., Revue de Droit Intellectuel, 2008, n°4, p. 541.

communautaire¹¹². C'était sans compter sur le report de l'adoption du règlement sur la marque communautaire.

La procédure d'harmonisation menée par la directive 89/104 était importante mais incomplète du fait de l'absence de caractère obligatoire d'un certain nombre de ses dispositions, comme par exemple, s'agissant des marques notoires. La plupart des dispositions prévues par le législateur européen dans cette première directive d'harmonisation ne contredisaient pas les solutions antérieurement retenues et s'apparentaient, pour ainsi dire à des solutions classiques. Certaines avaient néanmoins nécessité que la CJCE, actuelle CJUE, se prononce sur leur interprétation ainsi que sur la définition à donner à un certain nombre de notions considérées jusque là comme usuelles. Au vu de la jurisprudence foisonnante de l'actuelle CJUE en matière de droit des marques, il apparaissait de façon évidente que la directive 89/104 avait davantage modifié les droits nationaux, qu'elle ne le semblait à priori¹¹³. Et ce, même si les lois nationales de transposition avaient mis un certain temps avant d'en devenir le « décalque »¹¹⁴.

2. La transposition en droit français et allemand des marques

a) La loi de transposition française

En examinant de plus près cette riche jurisprudence, on s'apercevait que la loi n°91-7 du 4 janvier 1991, qui devait transposer la directive en droit français, avait accompli son devoir de façon imparfaite, ce qui avait été à l'origine d'un certain nombre de blocages sur des questions essentielles du droit des marques et avait parfois entraîné des sanctions.

Concernant tout d'abord le caractère distinctif, la jurisprudence très fournie de la CJUE en la matière avait mis un certain temps à produire ses effets sur le droit français, à savoir que l'absence de caractère distinctif devait être considérée comme un motif de refus autonome et que ce critère devait être apprécié d'une certaine façon. Pour comprendre pourquoi le caractère distinctif n'avait pas été perçu comme un motif autonome par le droit français, il suffisait de comparer le texte original de la directive et

¹¹² Klaka (R.)/Schulz (A.), « Die europäische Gemeinschaftsmarke : Überblick für die Praxis », Deutscher Anwaltverlag, Bonn, 1996, p. 10.

¹¹³ Sur ce constat voir Geoffroy (B.), « Apports de la jurisprudence communautaire en matière de marques », Revue Lamy Droit des affaires, août/septembre 2009, n°41, p. 88.

¹¹⁴ Pour l'emploi de cette expression voir Bonet (G.), « De l'harmonisation à la confusion ? – Marques : quelques interrogations sur l'harmonisation », Acte du 7^{ème} forum européen, RIPIA, 2002, 209, p. 61.

sa version transposée en droit français. En effet, la version transposée n'envisageait pas l'absence de caractère distinctif comme une critère autonome. Seule la formulation textuelle de l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle était à l'origine de la divergence d'appréciation du caractère distinctif d'une marque entre les juridictions françaises et les juridictions européennes, puisque ces dernières examinaient ce motif de façon séparée alors que le droit français n'examinait pas ce motif en tant que tel. Cette imparfaite transposition en droit français serait, par la suite, à l'origine de complications s'agissant de l'appréciation adéquate du caractère distinctif des marques verbales et tridimensionnelles et allait empêcher pendant un certain temps qu'il soit assimilé à un critère autonome en droit français, comme l'avait rappelé la Cour de justice.

L'abondante jurisprudence européenne avait, à l'époque, également largement contribué à éclairer le législateur français s'agissant de l'appréciation du caractère distinctif. Elle avait ainsi précisé que pour être distinctive, une marque devait permettre au consommateur de distinguer sans confusion possible les produits ou services d'une entité, de ce qui avaient une autre provenance¹¹⁵. Il fallait, en quelque sorte, examiner si le signe en question était susceptible d'être perçu ou non comme une indication d'une origine commerciale. S'agissant des signes verbaux, cela signifiait que n'était pas distinctif tout signe habituellement utilisé pour la commercialisation des produits ou services concernés. S'agissant des marques tridimensionnelles, la Cour avait précisé que pour qu'elles soient considérées distinctives, elles devaient se distinguer de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur. En résumé, il avait fallu plus de quinze ans au législateur français pour accepter, sous l'influence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, d'envisager le caractère distinctif en tant que condition de validité autonome de la marque et de l'apprécier de façon conforme au texte de la directive.

L'appréciation de la contrefaçon à l'échelle nationale avait également été progressivement orientée par les développements jurisprudentiels de la Cour de justice.

¹¹⁵ Affaire C-304/06 Eurohypo AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 mai 2008, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2008:261.

Tout d'abord sur la notion de reproduction, c'est suite à la décision Arthur et Felicie¹¹⁶ que les juridictions françaises, qui jusqu'alors ne requéraient pas la démonstration d'un risque de confusion quel que soit le type de reproduction considéré, avaient opéré un revirement et abandonné leur approche très favorable aux titulaires de droits. Près de huit ans après l'entrée en vigueur de la loi de transposition, la notion d'identité allait enfin être appréciée de manière stricte en droit français, la démonstration d'un risque de confusion étant obligatoire dès lors que les signes n'étaient que quasi ou pas identiques.

Sur la notion d'imitation, la jurisprudence développée par la Cour de justice à l'échelle européenne avait permis d'inciter les tribunaux français à prendre en considération les éléments distinctifs et dominants des marques dans le cadre de l'examen du grief d'imitation, lors de la comparaison phonétique, intellectuelle et visuelle des marques concernées.

S'agissant de la notion de confusion, la jurisprudence de la Cour avait eu un impact considérable sur le droit français en venant préciser qu'il y avait un risque de confusion lorsque le public pouvait se méprendre quant à l'origine des produits ou services en cause, c'est à dire considérer que les produits en question provenaient de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement à celle qui était à l'origine de la production des produits originaux¹¹⁷. Il avait fallu attendre la fin des années 2000 pour que les juridictions françaises se détachent de l'approche extensive qu'elles avaient de la notion de reproduction, pour se pencher sur le risque de confusion sur l'origine. Concernant ensuite l'appréciation du risque de confusion, la jurisprudence européenne avait permis au droit français de se détacher de son approche trop cartésienne de la similarité des services et produits, selon laquelle ils étaient similaires ou ne l'étaient pas, mais il n'était en aucun cas question de s'appesantir sur le degré de similarité atteint. De même, les juridictions françaises avaient initialement formellement refusé de tenir compte du possible caractère variable du risque de confusion en fonction du caractère distinctif de la marque. La Cour de justice avait prôné une approche globale de l'appréciation du risque de confusion, tenant compte de critères diversifiés, comme le

¹¹⁶ Affaire T-346/04 Sadas SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 novembre 2005, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2005:420.

¹¹⁷ Affaire C-48/05 Adam Opel AG contre Autec AG du 25 janvier 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:55.

degré du caractère distinctif de la marque ou l'interdépendance entre les produits ou services et les signes. C'est d'ailleurs cette approche qui avait conduit à l'acceptation par le droit français de la notion de marque faible ou forte, qu'il refusait depuis plusieurs années.

S'agissant enfin de la protection des marques renommées, les juridictions françaises avaient été rappelées à l'ordre par la Cour, en raison des disparités qui existaient entre le texte originale de la directive et le contenu de la loi de transposition française et qui avaient été à l'origine d'une jurisprudence contraire à l'esprit du texte de la directive. Une ordonnance du 11 décembre 2008 était ainsi venue clôturer ce que certains avaient appelé « la saga Olymprix »¹¹⁸ et avait modifié l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, afin de le rendre conforme à l'article 5 paragraphe 2 de la directive de codification 2008/95/CE.

Dans de nombreux domaines, les juridictions françaises avaient fini par se rallier à l'interprétation de la Cour de justice européenne, mais étaient restées campées sur leurs positions s'agissant d'un certain nombre de points comme la limitation de la protection accordée par la marque, qui restait l'une des pierres d'achoppement principales.

b) La loi de transposition allemande

Les juridictions allemandes avaient été à l'origine d'un grand nombre de questions préjudicielles adressées à la Cour, s'agissant de l'interprétation des dispositions de la directive 89/104/CE. Par opposition aux juridictions françaises, elles avaient davantage tenu compte d'aspects pratiques pour orienter leurs décisions, ce qui leur avait valu d'être en adéquation avec les solutions retenues par la CJUE sur la majorité des points abordés par la directive d'harmonisation.

Concernant le caractère distinctif, les juridictions allemandes, contrairement aux juridictions françaises s'étaient scrupuleusement pliées aux exigences découlant de la directive d'harmonisation et de la jurisprudence de la Cour en l'appliquant en tant que motif de refus autonome et en se pliant aux nombreux critères d'appréciation proposés. L'application du caractère distinctif avait toutefois donné lieu à un débat important en

¹¹⁸ Tréfigny-Goy (P.), « Réception par le juge français de la jurisprudence communautaire en matière de marques », *Revue Lamy Droit des affaires*, août-septembre 2009, n°41, p. 97.

Allemagne quant à la propension des juridictions à traiter de façon égalitaire des demandes d'enregistrement distinctes mais présentant les mêmes caractéristiques¹¹⁹.

Comme en France, l'appréciation de la contrefaçon à l'échelle nationale avait été progressivement orientée par les développements jurisprudentiels de la Cour de justice. Dans le cadre de l'examen du grief d'imitation, la jurisprudence développée par la Cour de justice à l'échelle européenne avait permis d'inciter les tribunaux allemands à prendre en considération les éléments distinctifs et dominants des marques lors de la comparaison phonétique, intellectuelle et visuelle des marques concernées, de manière cumulative. Traditionnellement, la jurisprudence allemande avait jusqu'alors considéré que le fait de caractériser l'imitation dans un seul de ces trois domaines (phonétique, intellectuel ou visuel) suffisait¹²⁰. Dorénavant, la Cour invitait à exercer des vérifications dans ces trois domaines et à mettre en balance l'ensemble des résultats obtenus. Néanmoins, dans une décision ultérieure elle avait précisé que d'une part, la seule similitude phonétique ne devait pas exclure la possibilité de faire valoir un risque de confusion et que d'autre part, tout risque de confusion doit être exclu dès lors que l'un des signes en cause a une signification unique et particulière, qui neutralise la similitude optique et phonétique. De façon involontaire et quelque peu dévoyée, cette dernière jurisprudence de la Cour était en harmonie avec les pratiques d'outre Rhin.

Sur la notion de confusion quant à l'origine des produits et services, les juridictions allemandes avaient tenu compte de la décision rendue par la Cour dans l'Affaire C-48/05 dite Opel précitée et l'avaient même complétée. Ainsi, dans une Affaire « Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten »¹²¹, la Cour fédérale allemande avait précisé que dans le cas de pièces détachées automobiles déjà utilisées et reconditionnées dans le but d'être commercialisées, le fait que l'ancienne étiquette du producteur initial figure à côté de l'étiquette de l'entreprise de reconditionnement n'était pas de nature à faire obstacle à la vente, dans la mesure où celle-ci ne visait qu'à indiquer la provenance d'origine, mais qu'il n'y avait pas de risque de confusion quant à

¹¹⁹ Voir en ce sens Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 1 », GRUR, 2008, p. 937.

¹²⁰ Consulter en ce sens Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 2 », GRUR, 2008, pp. 1048 et 1049.

¹²¹ Arrêt *Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten*, BGH, 14 décembre 2006, GRUR, 2007, p. 705 ; sur l'arrêt voir Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 2 », GRUR, 2008, p. 1051.

la nouvelle provenance du produit, post reconditionnement, du fait de l'apposition d'une seconde étiquette.

S'agissant de la protection des marques renommées, le contenu du texte de la loi allemande de transposition était le décalque de celui de la directive. Les juridictions allemandes s'étaient tenues aux indications délivrées par la Cour quant à l'appréciation du caractère similaire des signes. Dans une Affaire marquante « Lila-Postkarte »¹²², la Cour fédérale allemande avait en sus affirmé, qu'en cas d'utilisation, ou plus exactement de référence à une marque renommée, dans le but de créer un produit drôle et humoristique, la liberté artistique consacrée dans la Loi fondamentale allemande et le droit du titulaire de la marque, devaient être mis en balance, ce qui pouvait conduire lorsque la violation du droit de la propriété intellectuelle concerné était de faible ampleur, à ce que l'intérêt du créateur de la future marque à utiliser la marque antérieure renommée sur un terrain purement créatif, prévale.

Malgré des résultats encourageants, cette première directive d'harmonisation, à laquelle n'avait été accordé dès le début qu'un rôle secondaire¹²³, n'avait pas réussi à venir à bout du principe de territorialité des droits des marques nationaux, qui constituait toujours un frein important à la réalisation du marché intérieur. Pour opérer efficacement, le dispositif dont elle avait esquissé les contours, nécessitait de nombreuses modifications¹²⁴ et notamment, de réduire progressivement la marge de manœuvre laissée aux Etats membres. C'est la raison pour laquelle, la directive d'harmonisation avait programmé une accentuation ultérieure du processus d'harmonisation dans son troisième considérant. Faute d'accentuation et près de quatorze ans après la transposition de la première directive d'harmonisation¹²⁵,

¹²² Arrêt Lila-Postkarte, BGH, 3 février 2005, GRUR 2005, p. 583 ; sur l'arrêt voir Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 - Teil 2 », GRUR, 2008, p. 1050.

¹²³ Dès les débuts de sa rédaction, la Directive 89/104/CEE n'avait été envisagée que comme une simple accompagnatrice du Règlement à venir sur la marque communautaire ; Kunz-Hallstein (H.P.), « Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG », GRUR Int., 1992, Heft 2, p. 81 : (t.l.a.) « la directive d'harmonisation devait être considérée comme une simple annexe et un complément au Règlement sur la marque communautaire. ».

¹²⁴ Je pense notamment à la question de la propriété, de la cession des marques, de la reproduction dans des lexiques.

¹²⁵ Une première date limite de transposition avait été fixée au 28 décembre 1991 puis reportée au 31 décembre 1992 par une décision du Conseil des ministres du 19 décembre 1991 reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO n°L6 du 11 janvier 1992, p. 35 Document du Conseil

l'adoption de la directive contrefaçon 2004/48/CE¹²⁶, qui ne devait nullement être considérée comme une deuxième directive d'harmonisation comme le confirmait son titre, avait donné un nouvel élan au processus d'harmonisation entrepris.

§2 L'ACCENTUATION DE L'HARMONISATION ET LA CONSOLIDATION DU DISPOSITIF

Comme souligné précédemment, la protection de la propriété industrielle et plus globalement de la propriété intellectuelle, était un élément essentiel¹²⁷ du succès du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle, les disparités qui subsistaient entre les dispositions ayant trait au respect des droits de propriété intellectuelle et qui l'affaiblissaient, devaient être considérées comme néfastes au bon fonctionnement de ce dernier¹²⁸. Elles freinaient la libre circulation au sein du marché intérieur, empêchaient de créer un environnement favorable à l'innovation ainsi qu'à une saine concurrence¹²⁹ et conduisaient irrémédiablement à une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine¹³⁰. Dans de telles circonstances, les instances européennes n'avaient eu d'autre choix, à l'époque, que d'envisager une accentuation du processus communautaire d'harmonisation, afin de favoriser le rapprochement effectif des législations nationales, condition sine qua non du bon fonctionnement du marché intérieur¹³¹. Il était temps de mener plus avant la politique d'harmonisation, qui avait été amorcée en 1988 et de procéder de façon indirecte à une seconde harmonisation.

La directive¹³² du Parlement européen et du Conseil, relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (ci-après la directive contrefaçon) aspirait principalement à renforcer la lutte contre la contrefaçon en harmonisant les mesures procédurales des Etats membres. Elle venait compléter le règlement communautaire du 22 juillet 2003¹³³, qui déterminait les conditions

92/10 CEE ; Seuls le Danemark, la France, la Grèce et l'Italie respectèrent ce second délai. L'Allemagne accusa un retard de deux ans.

¹²⁶ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. n°L157, du 30 avril 2004, p. 45 ; Rectificatif de la Directive, J.O.C.E n°L195, du 2 juin 2004, p. 16 ss.

¹²⁷ Directive 2004/48/CE, Considérants 1 et 9.

¹²⁸ Directive 2004/48/CE, Considérant 8.

¹²⁹ Directive 2004/48/CE, Considérant 8.

¹³⁰ Directive 2004/48/CE, Considérant 9.

¹³¹ Directive 2004/48/CE, Considérant 9.

¹³² Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. n°L157, du 30 avril 2004, p. 45 ; Rectificatif de la Directive, J.O.C.E n°L195, du 2 juin 2004, p. 16 ss.

¹³³ Règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété

d'intervention des autorités douanières et les mesures que devaient prendre les autorités compétentes des Etats membres à l'égard des marchandises contrefaisantes ou piratées aux frontières extérieures de la Communauté. A l'aide de cette nouvelle directive, le législateur européen souhaitait, s'assurer du respect effectif du droit matériel de la propriété intellectuelle¹³⁴ et lui garantir un niveau de protection élevé, équivalent et homogène au sein du marché intérieur¹³⁵. Son objectif étant également de compléter les dispositions minimales relatives au respect des droits de la propriété intellectuelle, prévues par l'ADPIC¹³⁶, les dispositions nationales en la matière, allaient faire l'objet, seize ans après la première tentative d'harmonisation¹³⁷, d'une nouvelle vague d'harmonisation complètement indépendante toutefois de celle déclenchée par la première directive d'harmonisation.

Largement inspirée du droit procédural français, cette directive contrefaçon avait vocation à s'appliquer à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, désormais au nombre de 27 et son champ d'application devait être défini de la façon la plus large possible¹³⁸. Il incluait tous les droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et ou par la législation nationale de l'Etat concerné. Quant à l'expression « droits de propriété intellectuelle », il était évident qu'elle devait être interprétée de façon à inclure les droits de propriété industrielle¹³⁹.

Conformément à son article 2, les dispositions de la directive contrefaçon s'appliquaient à toute atteinte portée aux droits de la propriété intellectuelle, qu'elle soit prévue par la législation nationale de l'Etat concerné ou par la législation communautaire, sauf moyen plus favorable aux titulaires de droits, prévu dans la législation communautaire ou nationale¹⁴⁰. Le champ d'application de la directive contrefaçon ne se limitait donc pas aux seuls actes perpétrés à l'échelle commerciale, comme cela avait été initialement

intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E n°L196, du 2 août 2003, p. 7 ss.

¹³⁴ Directive 2004/48/CE, Considérants 3 et 9.

¹³⁵ Directive 2004/48/CE, Considérant 10.

¹³⁶ L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, reproduit à l'Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. Accord approuvé dans le cadre de l'Uruguay Round, par la décision du Conseil 94/800/CE, J.O.C.E. n°L336 du 23 décembre 1994, p. 1 ; Directive 2004/48/CE, Considérant 4. Les dispositions de cette Directive ne devaient pas non plus contrevir à celles de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : Directive 2004/48/CE, Considérant 6.

¹³⁷ Cf. §1 B.

¹³⁸ Directive 2004/48/CE, Considérant 13.

¹³⁹ Directive 2004/48/CE, Article 1.

¹⁴⁰ Directive 2004/48/CE, Article 2.

redouté par les titulaires de droits. Il englobait l'ensemble des atteintes à la propriété intellectuelle et seules quelques dispositions avaient vocation à ne s'appliquer qu'à des actes perpétrés à l'échelle commerciale, c'est-à-dire en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, qu'il soit direct ou indirect¹⁴¹. Néanmoins, l'utilisation de l'expression restrictive « à l'échelle commerciale » n'était pas très heureuse, car prise à revers elle pouvait permettre aux contrefacteurs d'échapper à l'application d'un certain nombre de mesures, pour peu qu'ils parviennent à prouver que les actes de contrefaçon commis ne s'étaient pas déroulés à l'échelle commerciale. Elle posait également la question du traitement d'atteintes multiples commises par un même contrefacteur, qui prises individuellement n'entraient pas dans la catégorie des atteintes commises à l'échelle commerciale, mais qui considérées dans leur ensemble, ne pouvaient y échapper¹⁴².

L'originalité de ce texte résidait principalement dans l'obligation générale qu'il faisait peser sur les Etats membres, qui devaient prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, conformément à l'article 3. Il était toutefois précisé, que ces mesures, procédures et réparations devaient être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés¹⁴³. Les Etats membres devaient, en outre, veiller à ce qu'elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et à ce que leur application n'engendre pas d'obstacle au commerce légitime et prémunisse les droits de propriété intellectuelle d'un usage abusif¹⁴⁴. Les termes choisis et employés par le législateur mettaient l'accent sur le caractère obligatoire de cette disposition et illustraient le dilemme auquel celui-ci était confronté. D'un côté, il fallait veiller à ce qu'une protection effective soit accordée aux droits de la propriété intellectuelle et de l'autre, au respect du principe d'équité.

Les personnes ayant qualité à se prévaloir de l'application des mesures, procédures et réparations étaient énumérées à l'article 4. Conformément à la législation en vigueur, les titulaires de droits de la propriété intellectuelle y étaient, bien sûr, autorisés. La directive contrefaçon prévoyait aussi que toute autre personne autorisée à utiliser ce

¹⁴¹ Directive 2004/48/CE, Considérant 14.

¹⁴² Voir en ce sens Martin (J.-P.), « La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ ? », *Propriété industrielle, Etudes*, octobre 2004, n°10, p. 8.

¹⁴³ Directive 2004/48/CE, Article 3 paragraphe 1.

¹⁴⁴ Directive 2004/48/CE, Article 3 paragraphe 2.

droit, en particulier les licenciés, le pouvait ainsi que, innovation à souligner¹⁴⁵, les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle et les organismes de défense professionnelle régulièrement reconnus¹⁴⁶. Leur intérêt ainsi que leur faculté à œuvrer efficacement contre la lutte contre la contrefaçon, n'étant plus à démontrer, ils faisaient désormais partie intégrante de la catégorie des ayants droit désignés à l'article 4.

La directive contrefaçon 2004/48, qui avait nécessité de longues années de préparation se focalisait essentiellement sur les modalités d'application des mesures provisoires, des procédures en cessation des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou des procédures en réparation, qui s'étaient révélées d'une grande disparité, au cours des nombreuses consultations engagées par la Commission¹⁴⁷. Malgré des avancées notoires concernant les mesures précédant le jugement au fond (A), les mesures prononcées par les juges du fond, ne connaissaient que de timides avancées (B).

A. Les avancées notoires en matière de mesures ante procédure au fond

Le point fort de la directive contrefaçon résidait dans l'aménagement d'un accès facilité aux éléments de preuve et aux informations essentielles détenus par le contrevenant (1), ainsi que dans la mise en œuvre de mesures provisoires et conservatoires efficaces (2).

1. L'accès facilité aux éléments de preuve et aux informations détenus par le contrevenant

Pour faciliter l'accès du titulaire de droits aux éléments de preuve et aux informations détenues par le contrevenant, la directive contrefaçon aménageait d'opportunes mesures d'obtention et de conservation des preuves (a). Elle envisageait également la création d'un droit d'information redoutablement efficace, pour permettre au titulaire de droits d'étayer ses allégations (b).

¹⁴⁵ Jusqu'à l'adoption de la directive, les organisations professionnelles ne pouvaient ester en justice qu'en France et aux Pays-Bas pour défendre les intérêts collectifs. En droit français, les articles L331-1 alinéa 2 du CPI et L-241-1 du Code de consommation prévoyaient cette possibilité.

¹⁴⁶ Directive 2004/48/CE, Considérant 18.

¹⁴⁷ Directive 2004/48/CE, Considérant 7.

a) L'aménagement opportun de mesures d'obtention et de conservation des preuves

La Directive contrefaçon, dont l'un des objectifs majeurs était de faciliter l'accès aux preuves utiles au bon déroulement de l'action en contrefaçon, aménageait des mesures d'obtention (aa) et de conservation (ab) des preuves.

aa) Les mesures d'obtention des preuves

La Deuxième Section du Chapitre 2 de la directive contrefaçon, relative aux preuves, consacrait le droit du titulaire de la marque à solliciter les autorités judiciaires compétentes pour qu'elles ordonnent à la partie adverse de produire des éléments de preuve¹⁴⁸. Les autorités judiciaires compétentes ne pouvaient toutefois donner suite à une telle demande, qu'à deux conditions. La partie requérante devait avoir préalablement fourni des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour confirmer ses dires et avoir énuméré les éléments de preuve se trouvant sous le contrôle de la partie adverse et susceptibles d'étayer ses allégations. Le cas échant, la présentation d'un échantillonnage raisonnable de copies constituait une preuve suffisante.

Dans son deuxième paragraphe, l'article 6 traitait du cas particulier des atteintes commises à l'échelle commerciale. Le cas échant, les autorités judiciaires compétentes devaient être habilitées par les Etats membres, sur requête d'une partie, à ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, se trouvant sous le contrôle de la partie adverse.

Dans les deux cas de figure prévus à l'article 6, il était entendu que les Etats membres devaient veiller à la protection des renseignements confidentiels tout au long de la procédure¹⁴⁹. Même si les mesures d'obtention des preuves avaient essentiellement pour but de faciliter l'accès du titulaire de droits à des informations pouvant lui permettre d'obtenir une issue favorable à son action en justice, les droits de la partie adverse n'étaient à aucun moment négligés. Il en allait de même en présence des mesures de conservation des preuves.

ab) Les mesures de conservation des preuves

En matière de conservation des preuves, l'article 7 assurait au titulaire de droit la possibilité de solliciter les autorités judiciaires compétentes, afin qu'elles ordonnent des

¹⁴⁸ Directive 2004/48/CE, Article 6 paragraphe 1.

¹⁴⁹ Directive 2004/48/CE, Article 6 paragraphes 1 et 2.

mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, qu'elle soit avérée ou à venir. Une telle requête était soumise aux mêmes conditions de validité que celles prévues à l'article 6 et pouvait être formulée avant même l'engagement d'une action au fond. Il n'était pas non plus nécessaire qu'une audition de la partie adverse ait préalablement eu lieu, dans la mesure où tout retard était susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou que l'existence d'un risque de destruction des éléments de preuve était démontrable. Devaient être considérées comme constitutives de mesures provisoires rapides et efficaces: la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, la saisie réelle des marchandises litigieuses et dans certains cas, la saisie des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que les documents correspondants¹⁵⁰. L'arsenal mis en place envisageait jusqu'à la protection de l'identité des témoins et ne négligeait aucun détail susceptible de porter préjudice à la défense du titulaire de droits¹⁵¹.

Dans un souci d'équité, le texte de la directive contrefaçon prévoyait toutefois, que faute d'audition préalable de la partie adverse avant l'application des mesures conservatoires, celle-ci devait en être informée sans délai, au plus tard après l'exécution des mesures¹⁵². L'article 7 aménageait également un droit de révision en faveur de la partie adverse, afin que puisse être éventuellement décidé dans un délai raisonnable, de l'abrogation, de la modification ou de la confirmation des mesures¹⁵³. La possibilité d'exiger que l'exécution des mesures provisoires soit subordonnée à la constitution, par le requérant, d'une caution ou d'une garantie en faveur du défendeur, afin d'assurer l'indemnisation d'éventuels préjudices était également prévue¹⁵⁴. De même, l'article 7 subordonnait la poursuite de l'application des mesures provisoires à l'engagement par le demandeur et dans un délai raisonnable, d'une action conduisant à une décision au fond. C'est à l'autorité judiciaire compétente que revenait de fixer ce délai et à défaut, celui-ci ne devait pas dépasser vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils¹⁵⁵. En cas d'abrogation ou de cessation des mesures conservatoires ou s'il s'avérait qu'il n'y avait eu ni atteinte ni menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le

¹⁵⁰ Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 1.

¹⁵¹ Directive 2004/48/CE, article 7 paragraphe 5.

¹⁵² Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 1.

¹⁵³ Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 1.

¹⁵⁴ Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 2.

¹⁵⁵ Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 3.

défendeur avait la possibilité de demander aux autorités judiciaires d'obtenir du demandeur le versement d'un dédommagement en réparation du préjudice engendré par ces mesures¹⁵⁶.

Cette section consacrée aux mesures d'obtention et de conservation des preuves, fortement inspirée du mécanisme français de la saisie et plus généralement, du droit procédural français ainsi que de certains mécanismes de Common Law, tels que l'Anton Piller Order, faisait écho aux exigences des titulaires de droits, formulées dans le Livre vert de 1998¹⁵⁷. S'agissant de la saisie-contrefaçon, il était légitime que le législateur européen souhaite encadrer son déroulement, mais le fait d'imposer au requérant de justifier sa requête était à double tranchant. Comment celui-ci pouvait-il apporter à l'appui de sa requête les éléments de preuve qu'il espérait précisément obtenir grâce à la saisie-contrefaçon ? Une telle exigence d'éléments de preuve était contraire à la finalité première de la procédure de saisie-contrefaçon¹⁵⁸ et n'existait d'ailleurs pas en droit français, berceau de la procédure de saisie-contrefaçon. Dans la mesure où la directive prenait soin de ne pas sacrifier les droits du saisi sur l'autel de la saisie-contrefaçon, pourquoi de telles exigences¹⁵⁹ ? Quant au fait que le défendeur ne soit pas tout de suite mis au courant, il était, dans la majorité des cas, garant du succès de la procédure de saisie-contrefaçon ; l'effet de surprise produit permettait d'éviter que le contrefacteur présumé ne fasse disparaître les preuves avant l'arrivée de l'huissier.

En sus de ces mesures d'obtention et de conservation des preuves, la directive contrefaçon mettait à la disposition du titulaire de droits un droit d'information des plus efficaces, afin qu'il puisse aisément étayer ses allégations.

b) La redoutable efficacité du droit d'information

Comme prévu dans la directive contrefaçon, la pratique du droit d'information qui assurait un niveau élevé de protection des titulaires de droits, devait être généralisée à l'ensemble des Etats membres¹⁶⁰. Ce droit constituait l'outil par excellence de la lutte

¹⁵⁶ Directive 2004/48/CE, Article 7 paragraphe 4.

¹⁵⁷ Commission des communautés européennes, « Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 15 octobre 1998, COM(98)569 final.

¹⁵⁸ Voir en ce sens Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 27.

¹⁵⁹ Pour l'emploi de cette expression se reporter à Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 26.

¹⁶⁰ Directive 2004/48/CE, Considérant 21.

contre la contrefaçon (ba) et les titulaires de droits pouvaient y avoir recours de façon assez simple (bb).

ba) Le droit d'information, outil par excellence de la lutte contre la contrefaçon

L'article 8, qui visait à instaurer un droit d'information au profit du titulaire de droits lésé, marquait un tournant majeur dans la lutte contre la contrefaçon. Le législateur, au fait des difficultés des titulaires de droits à obtenir les informations essentielles à une poursuite efficace des contrefacteurs, mettait à leur disposition un instrument redoutable. Les Etats membres devaient désormais veiller à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités compétentes aient la possibilité d'ordonner aux contrevenants de divulguer des informations concernant l'origine et les réseaux de distribution des marchandises soupçonnées. Cette obligation de divulguer des informations clef pour la lutte contre la contrefaçon pouvait peser non seulement sur les contrefacteurs, mais également sur toute personne trouvée en possession¹⁶¹, en train d'utiliser¹⁶² ou en train de fournir à l'échelle commerciale des marchandises ou services dans le cadre d'activités contrefaisantes¹⁶³. Etaient également concernées, les personnes ayant été signalées par les personnes énumérées ci-avant, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises et la fourniture des services soupçonnés de contrefaçon¹⁶⁴. Le législateur s'était efforcé d'englober tous les maillons de la chaîne pour faciliter le démantèlement intégral des réseaux. Ce droit à l'information concernait d'ailleurs aussi bien les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, grossistes et détaillants¹⁶⁵, que les quantités produites, livrées, fabriquées, reçues ou commandées ainsi que les prix obtenus pour les produits ou services concernés¹⁶⁶. Grâce à de telles informations, le juge chargé de l'affaire était en mesure d'évaluer de façon précise le préjudice subi par le titulaire de droits et de fixer, en connaissance de cause, le montant du dédommagement. L'application de ce droit d'information était, par conséquent, rigoureusement encadrée.

¹⁶¹Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 1 a).

¹⁶²Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 1 b).

¹⁶³ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 1 c).

¹⁶⁴ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 1 d).

¹⁶⁵ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 2 a).

¹⁶⁶ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 2 b).

bb) Les conditions de mise en œuvre du droit d'information

La Directive prévoyait en effet, que pour solliciter l'obtention de telles informations auprès des autorités compétentes, le requérant devait avoir préalablement soumis une demande justifiée et proportionnée¹⁶⁷. Il n'était ensuite fait droit à sa demande que dans les limites de l'application des dispositions encadrant l'abus du droit à l'information¹⁶⁸, celles régissant de façon rigoureuse l'utilisation au civil ou au pénal de ces informations¹⁶⁹, celles prévoyant le refus de fournir des informations qui avaient pour effet d'auto-accuser la personne les divulguant¹⁷⁰, ou celles ayant trait à la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel¹⁷¹. L'aménagement de ces « garde-fous » par le législateur ne devait pas être perçu comme un frein trop important à l'application de ce droit d'information. Et ce d'autant qu'à l'alinéa suivant, il était précisé que le dit droit devait être mis en œuvre sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires accordant au titulaire de droit, la possibilité de recevoir une information plus étendue¹⁷². Il était donc davantage question d'encadrer que de limiter ce droit.

Le droit d'information, tel qu'envisagé par le législateur européen, répondait aux attentes des titulaires de droits, qui avaient, à maintes reprises, formulé le souhait de bénéficier d'un accès facilité aux informations nécessaires au démantèlement effectif des réseaux de contrefacteurs. Même si ce droit d'information existait déjà dans bon nombre d'Etats membres, il serait désormais à la portée de l'ensemble des titulaires de droits de la Communauté¹⁷³. La consécration d'un droit d'information constituait donc une avancée importante dans la lutte contre la contrefaçon. Néanmoins, l'aménagement d'un tel droit comportait le risque que les contrefacteurs préfèrent payer une astreinte plutôt que de livrer des informations clef et de s'exposer ainsi à d'éventuelles représailles de la part de réseaux mafieux¹⁷⁴. Quant à l'exception prévue en cas « d'empêchement légitime », qui devrait être précisée par la jurisprudence, elle risquait

¹⁶⁷ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 1.

¹⁶⁸ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 3 c).

¹⁶⁹ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 3 b).

¹⁷⁰ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 3 d) ; Considérant 20.

¹⁷¹ Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 3 e) ; Considérants 2 et 10.

¹⁷² Directive 2004/48/CE, Article 8 paragraphe 3 a).

¹⁷³ Directive 2004/48/CE, Considérant 7 ; il y était précisé que dans certains Etats membres, il n'existait pas de droit d'information.

¹⁷⁴ Voir en ce sens Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP - La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 29.

si elle venait à se confondre avec le secret des affaires, de limiter considérablement l'intérêt du titulaire de droits à recourir à ce droit d'information. Un dernier bémol était enfin, le fait que l'application de ce droit ne puisse être sollicitée qu'auprès du juge du fond et non dans le cadre des mesures provisoires en réduisant la portée¹⁷⁵.

Le législateur ne s'en était pas tenu là, puisqu'outre la simplification de l'accès du titulaire de droits aux éléments de preuve et aux informations essentielles, il avait également œuvré à l'optimisation des mesures provisoires et conservatoires.

2. L'aménagement de mesures provisoires et conservatoires efficaces

A la Section 4 de la Directive contrefaçon, le législateur européen avait instauré des mesures provisoires et conservatoires extrêmement favorables aux titulaires de droits (a), dont l'application était soigneusement encadrée (b).

a) Les mesures provisoires extrêmement favorables aux titulaires de droits

Parmi les mesures provisoires prévues par la directive contrefaçon, figuraient l'ordonnance de référé (aa) ainsi que des mesures provisoires plus ordinaires (ab).

aa) Le mécanisme de l'ordonnance de référé

En application de l'article 9, les Etats membres devaient s'assurer que les autorités judiciaires compétentes pouvaient, à la demande du requérant, rendre une ordonnance de référé à l'égard du contrevenant ou d'un intermédiaire ayant pris part à l'atteinte. Cette ordonnance de référé visait à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire à titre provisoire et éventuellement sous réserve du paiement d'une astreinte que les atteintes ne se poursuivent ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties¹⁷⁶.

Même si l'ordonnance de référé était de loin la mesure provisoire la plus usitée dans les Etats membres, qui avaient servi de modèle à l'élaboration de la directive contrefaçon, elle n'était pas la seule mesure provisoire envisagée par le législateur européen.

ab) Les mesures provisoires standard

En sus de l'ordonnance de référé, les autorités compétentes devaient également être en mesure d'ordonner la saisie ou la remise des marchandises soupçonnées de porter

¹⁷⁵ Remarque de Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 29.

¹⁷⁶ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 1 a).

atteinte à la propriété intellectuelle, afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux¹⁷⁷. Le législateur avait même prévu qu'en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale une saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, y compris le blocage des comptes bancaires et autres avoirs du contrevenant supposé, pourrait être prononcée. La possibilité pour les autorités compétentes d'ordonner la communication ou l'accès approprié et privilégié à certains documents bancaires, financiers et commerciaux devait également être aménagée¹⁷⁸.

Le mécanisme de l'ordonnance de référé, calqué sur le modèle français et doublé de mesures provisoires complémentaires était extrêmement favorable aux titulaires de droits, puisqu'il leur permettait non seulement de bloquer les marchandises soupçonnées mais aussi de s'assurer que le contrevenant présumé serait, par la suite, en mesure de les dédommager. Afin d'en bénéficier, les titulaires de droits étaient tenus de se conformer à certaines exigences.

b) L'application encadrée des mesures provisoires et conservatoires

En échange de la mise en œuvre de ces mesures provisoires et conservatoires, il pouvait être exigé, par les autorités judiciaires, que le requérant leur fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible, à même de les convaincre de son statut de titulaire du droit en question et du caractère effectif de l'atteinte portée à celui-ci¹⁷⁹. Les autorités, si elles le jugeaient nécessaire, étaient également en mesure de subordonner l'application des mesures à la constitution d'une caution ou d'une garantie équivalente par le demandeur, afin d'indemniser le défendeur du préjudice présumé¹⁸⁰.

Lorsque les mesures provisoires et conservatoires étaient prises sans que le défendeur n'ait préalablement été entendu, pour éviter qu'un éventuel retard ne soit la cause d'un préjudice irréparable pour le titulaire de droits, il devait en être avisé sans délai et au plus tard après l'exécution des mesures¹⁸¹. Le cas échéant, il disposait de la possibilité de demander à être entendu et à solliciter une révision des mesures mises en œuvre¹⁸².

¹⁷⁷Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 1 b).

¹⁷⁸Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 2 ; Considérant 20.

¹⁷⁹ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 3.

¹⁸⁰ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 6, Considérant 22.

¹⁸¹ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 4.

¹⁸² Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 4.

Si le demandeur n'engageait pas d'action au fond dans un délai raisonnable¹⁸³ et si le défendeur en faisait la demande, les mesures étaient soit abrogées, soit elles cessaient de produire leurs effets d'une autre façon¹⁸⁴. Le cas échéant, la directive contrefaçon prévoyait que les autorités judiciaires étaient susceptibles, sur demande du défendeur, d'ordonner au demandeur de lui verser un dédommagement approprié en réparation du dommage causé par celles-ci¹⁸⁵.

Bien que strictement encadrées, les mesures provisoires et conservatoires restaient extrêmement favorables aux titulaires de droits, qui s'ils se conformaient à certaines exigences formelles, disposaient d'une arme d'une indéniable efficacité à l'encontre des contrevenants. Utilisées à bon escient, ces mesures leurs permettaient d'obtenir la cessation immédiate de l'atteinte, avant même que n'ait été prononcée une décision au fond.

B. Les timidités avancées concernant les mesures prononcées par les juges du fond

La directive contrefaçon présentait l'avantage d'accorder aux juges du fond la possibilité de prononcer des mesures relativement sévères à l'égard des marchandises et des contrevenants, mais l'absence de caractère contraignant de ces mesures en limitait considérablement la portée (1). Le système mis en place tentait néanmoins de favoriser l'intensification de la diffusion et de l'échange des informations entre les autorités chargées de la lutte contre la contrefaçon (2).

1. Le caractère peu contraignant du dispositif mis en place

Malgré un réel désir de venir en aide aux titulaires de droits souvent impuissants face aux agissements des contrefacteurs, les mesures résultant d'un jugement au fond, aménagées par la directive contrefaçon, avaient une portée limitée (a) et le nouveau système de calcul des dommages et intérêts s'avérait extrêmement décevant (b).

a) La portée limitée des mesures résultant d'un jugement au fond

La Section 5 de la directive contrefaçon était consacrée aux mesures résultant d'un jugement au fond, catégorie elle-même subdivisée en deux sous-catégories : les mesures favorables au titulaire de droits (aa) et celles favorables au défendeur (ab).

¹⁸³ Cf. même délai qu'à l'article 6 sur les preuves.

¹⁸⁴ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 5.

¹⁸⁵ Directive 2004/48/CE, Article 9 paragraphe 7.

aa) Les mesures « favorables » au titulaire de droits

Les mesures correctives prévues à l'article 10 et les injonctions réglementées à l'article 11 constituaient des mesures favorables au titulaire de droits.

En vertu des premières¹⁸⁶ et sans préjudice du versement éventuel de dommages et intérêts, les autorités compétentes devaient prévoir, que sur demande du titulaire de droits, les dites marchandises ainsi que tous les matériaux et instruments ayant servi à leur fabrication, pourraient être rappelés des circuits commerciaux¹⁸⁷, pratique inspirée du droit néerlandais¹⁸⁸, ou mis à l'écart de façon définitive¹⁸⁹ ou purement et simplement détruits¹⁹⁰. Le cas échéant et sauf motif particulier, ces mesures étaient mises en œuvre aux frais du contrevenant¹⁹¹. Les demandes de mesures correctives devaient néanmoins faire l'objet d'un examen préalable, pour vérifier qu'il y avait bien proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées ainsi que les intérêts des tiers¹⁹².

En vertu de l'article 11, les procédures d'injonction venaient compléter ce dispositif à visée corrective. Le mécanisme de l'injonction avait essentiellement pour objectif d'interdire la poursuite par le contrevenant ou son intermédiaire, de l'atteinte entérinée par une décision judiciaire. Les autorités nationales avaient, en outre, la faculté de rendre passible d'une astreinte le non respect de l'injonction¹⁹³.

Faute de caractère obligatoire, ces deux types de mesures ne venaient en aide au titulaire de droits que de façon limitée. Même si elles allaient jusqu'à autoriser la destruction¹⁹⁴ des marchandises de contrefaçon ou de leurs matériaux, il ne s'agissait que d'une possibilité dont disposaient les autorités judiciaires. En application du principe d'équité, le législateur européen avait, de toute façon, pris soin à chaque article d'émettre une réserve à l'application de ces mesures, ce qui en restreignait considérablement la portée. Il était même allé jusqu'à prévoir des dispositions alternatives favorables au défendeur présumé.

¹⁸⁶ Directive 2004/48/CE, Considérant 24.

¹⁸⁷ Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 1 a).

¹⁸⁸ Consulter sur ce point Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 30.

¹⁸⁹ Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 1 b).

¹⁹⁰ Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 1 c).

¹⁹¹ Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 2.

¹⁹² Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 3 ; Considérant 22.

¹⁹³ Directive 2004/48/CE, Article 11 ; Considérant 23.

¹⁹⁴ Directive 2004/48/CE, Article 10 paragraphe 1 c).

ab) Les mesures « favorables » au défendeur

En vertu du principe de subsidiarité, la Communauté pouvait prendre des mesures afin d'atteindre l'objectif fixé par la présente directive, mais elle était également liée par le principe de proportionnalité¹⁹⁵. Ses mesures ne devaient donc pas excéder ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et devait tenir notamment compte des droits fondamentaux du défendeur¹⁹⁶.

En application de l'article 12, les Etats membres, avaient la faculté de prévoir que dans les cas où le défendeur avait agi de manière non intentionnelle et sans négligence et que l'exécution des mesures risquait d'entraîner pour lui un dommage disproportionné, les autorités compétentes pouvaient, s'il en faisait la demande, ordonner que le paiement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée se substitue à l'application des mesures prévues à la Section 5¹⁹⁷. Il fallait néanmoins qu'une telle alternative paraisse raisonnablement satisfaisante aux vues des circonstances, ce qui impliquait que deux conditions soient réunies¹⁹⁸. La première était qu'il ne pouvait y avoir substitution que si l'exécution des mesures prévues entraînerait pour le défendeur un dommage disproportionné. La seconde était que le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée devait sembler raisonnablement satisfaisante.

Grâce à ces mesures alternatives, les autorités judiciaires pouvaient épargner un tant soit peu le défendeur, dont la responsabilité avait été engagée à son insu.

Les mesures résultant d'un jugement au fond, rédigées comme elles l'étaient dans la directive contrefaçon, laissaient le lecteur perplexe. Sans aller jusqu'à parler d'une volonté du Parlement européen de « ménager les pirates et les contrefacteurs en général »¹⁹⁹, certaines dispositions donnaient l'impression d'une méfiance certaine du législateur européen à l'égard des titulaires de droits. Il semblait en effet, que le législateur avait, dans un premier temps, tenté de mettre en place un dispositif d'application stricte, extrêmement favorable au titulaire de droits. Tandis que dans un second temps, il avait, semble-t-il, été freiné dans son élan et n'était pas allé au bout de son projet initial. Sans doute par peur des abus qu'aurait pu susciter une directive plus

¹⁹⁵ Directive 2004/48/CE, Considérant 31.

¹⁹⁶ Directive 2004/48/CE, Considérants 31 et 32.

¹⁹⁷ Directive 2004/48/CE, Considérant 25.

¹⁹⁸ Directive 2004/48/CE, Article 12.

¹⁹⁹ Pour l'emploi de cette expression voir Martin (J.-P.), « La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ ? », *Propriété industrielle*, Etudes, octobre 2004, n°10, p. 8.

favorable aux titulaires de droits, le législateur avait interprété l'adage du deuxième considérant de façon stricte et s'en était tenu à une application classique du principe de légitimité²⁰⁰.

La section suivante, consacrée aux dommages et intérêts et aux frais de justice était rédigée sur le même modèle.

b) Un système de calcul des dommages et intérêts extrêmement décevant

Pour compléter le nouveau dispositif, la Section 6 de la directive contrefaçon était consacrée aux dommages et intérêts et aux frais de justice. Les dispositions qui en découlaient, même si elles instaurent une base de calcul objective du montant des dédommagements (ba), étaient dépourvues de caractère contraignant, ce qui en limitait considérablement la portée (bb).

ba) La mise en place d'une base objective de calcul des dédommagements

La lecture de l'article 13, permettait d'établir une certaine forme de gradation. Plus le degré de préméditation de l'acte de contrefaçon était élevé, plus la somme des dommages et intérêts était importante. Ainsi, si le contrefaisant s'était livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, les autorités compétentes pouvaient lui ordonner de verser au titulaire du droit, qui en faisait la demande, des dommages et intérêts proportionnels au préjudice que celui-ci avait effectivement subi suite à l'atteinte²⁰¹. Par opposition, si le contrefaisant s'était livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motif raisonnable de le savoir, seul le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages et intérêts préétablis, étaient ordonnés²⁰².

Pour fixer les dommages et intérêts, les autorités judiciaires devaient, conformément aux dispositions de la directive contrefaçon, prendre en considération tous les aspects pertinents tels que les conséquences économiques négatives et tous les autres facteurs comme le préjudice moral causé du fait de l'atteinte²⁰³. Même si les dispositions de la directive contrefaçon se différenciaient nettement de celles initialement proposées, elles présentaient l'avantage de jeter les bases légales d'un nouveau régime

²⁰⁰ Directive 2004/48/CE, Considérant 2 : « la protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création ».

²⁰¹ Directive 2004/48/CE, Article 13 paragraphe 1.

²⁰² Directive 2004/48/CE, Article 13 paragraphe 2.

²⁰³ Directive 2004/48/CE, Article 13 paragraphe 1 a) ; Considérant 26.

d'indemnisation mieux adapté aux spécificités du droit de la propriété industrielle. Toutefois, même si en général il était très difficile d'évaluer le préjudice réel dans les cas de contrefaçon, il ne fallait pas perdre de vue que le but était d'éviter que la contrefaçon ne reste une faute lucrative.

A titre alternatif, elles pouvaient fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, en tenant compte, ne serait-ce que du montant des droits ou redevances dont le contrevenant aurait dû s'acquitter, s'il avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle concerné²⁰⁴. Le fait d'accepter de recevoir des dommages et intérêts préétablis pouvait faire partie d'une stratégie du titulaire de droits consistant à ne pas sanctionner trop sévèrement le contrefacteur avec lequel il serait vraisemblablement amené à retravailler. En sus des dommages et intérêts, la partie succombant devait supporter les frais de justice « raisonnables et proportionnés » ainsi que les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, dans les limites du principe d'équité²⁰⁵.

Cette nouvelle méthode de calcul des dommages et intérêts, même si elle favorisait globalement une meilleure réparation du préjudice, présentait l'inconvénient de ne pas être obligatoire.

bb) L'absence d'obligation de prévoir des dommages et intérêts

Les titulaires de droits attendaient beaucoup des nouvelles modalités de calcul des dommages et intérêts, qui constituaient pour eux l'élément clef de ce nouveau dispositif. Les dispositions du texte adopté par le Conseil, étaient malheureusement loin d'être aussi favorables aux titulaires de droits, que celles initialement prévues par la Commission. Lors des travaux préparatoires, celle-ci avait effectivement proposé de calculer le montant des dommages et intérêts en se référant à un montant forfaitaire à hauteur du double du montant des droits ou redevances dont le contrevenant aurait dû s'acquitter s'il avait sollicité l'autorisation d'exploiter le droit concerné. Les sommes non négligeables qui devaient résulter de ce type de calcul, serviraient d'exemple pour décourager les contrefacteurs potentiels. En outre, il était prévu que les Etats membres auraient l'obligation et non la simple possibilité de prévoir des dommages et intérêts.

²⁰⁴ Directive 2004/48/CE, Article 13 paragraphe 1 b) ; Considérant 26.

²⁰⁵ Directive 2004/48/CE, Article 14.

Pour des raisons politiques évidentes²⁰⁶, cette proposition très prometteuse pour les titulaires de droits avait finalement été écartée par le Parlement au profit du texte nettement plus édulcoré de l'actuelle directive contrefaçon. Dans son considérant 26, la directive contrefaçon précisait d'ailleurs, qu'elle ne visait aucunement à instaurer une obligation de prévoir des dommages et intérêts, mais à permettre et à faciliter un dédommagement fondé sur une base objective.

Dans ces circonstances, le dispositif répressif mis en place par la directive contrefaçon était extrêmement décevant pour les titulaires de droits. Les mesures résultant d'un jugement au fond étaient en pratique peu nombreuses et d'une portée limitée et le calcul des dommages et intérêts n'était pas aussi dissuasif que prévu. L'article 16 avait beau prévoir, « qu'aux sanctions prévues dans la directive contrefaçon, s'ajoutaient les autres sanctions appropriées que pouvaient prévoir les Etats membres en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle »²⁰⁷, il semblait difficile d'envisager une harmonisation efficace des mesures répressives dans de telles conditions. Les revendications des titulaires de droits avaient visiblement eu un impact plus important concernant le renforcement de la diffusion et de l'échange d'informations que concernant l'aménagement effectif de mesures et de dédommagements post jugement au fond.

2. Le renforcement de la diffusion et de l'échange des informations

Afin de combattre la lutte contre la contrefaçon par tous les moyens, le législateur européen avait eu à coeur d'autoriser la publication des décisions judiciaires à grande échelle (a), ainsi que de favoriser la coopération et l'échange d'informations (b).

a) La publication des décisions judiciaires : une arme de dissuasion efficace

Même si la publication des décisions judiciaires n'était pas automatique, puisqu'elle devait être sollicitée par le titulaire de droits (aa), elle constituait une menace supplémentaire pour les contrefacteurs (ab).

²⁰⁶ Pour parvenir à gommer l'ensemble des divergences nationales en matière de calcul des dommages et intérêts, il aurait fallu que la Commission mène une politique de sensibilisation auprès des magistrats des différents Etats membres et qu'elle n'hésite pas à remettre en cause certaines pratiques à la limite de la légalité. En Espagne par exemple, les magistrats avaient la fâcheuse habitude de systématiquement sous-évaluer le préjudice du fait de la multiplicité des critères d'indemnisation dont l'application relativement compliquée rendait une évaluation objective du préjudice quasi-impossible.

²⁰⁷ Directive 2004/48/CE, Chapitre III, Article 16 ; Considérant 28.

aa) La possible publication des décisions judiciaires

La Section 7, relative aux mesures de publicité, réglementait spécifiquement la publication des décisions judiciaires. De prime abord, il s'agissait d'une innovation extrêmement favorable aux titulaires de droits de la propriété intellectuelle, touchés par le phénomène de la contrefaçon. Cependant, il n'était question à l'article 15 que d'une possibilité et non d'une obligation pour les autorités judiciaires d'ordonner, à la demande du requérant, les mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant l'issue de l'action en justice.

Lorsque la publication était ordonnée, elle incluait l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle et pouvaient aller au-delà des dispositions de la présente directive. Si les circonstances le nécessitaient, les Etats membres étaient libres de prévoir des mesures de publicité supplémentaires, y compris, de grande ampleur. Quelle que soit la mesure choisie par le titulaire de droits, l'essentiel était qu'elle produise l'effet dissuasif escompté.

ab) Le caractère dissuasif de la publication des décisions judiciaires

Ces mesures de publication, avaient beau ne pas être automatiques, elles constituaient un mécanisme dissuasif supplémentaire.

D'une part, les frais de publication relativement élevés étaient à la charge du contrevenant et d'autre part, tout contrevenant potentiel savait qu'en agissant en violation des droits de la propriété intellectuelle, sa réputation risquait d'être officiellement entachée aussi bien dans les milieux spécialisés qu'au sein du public²⁰⁸.

Dans des circonstances particulières, les Etats membres étaient, d'ailleurs, spécifiquement autorisés par la directive contrefaçon, à prévoir des mesures supplémentaires de publicité, y compris une publicité de grande ampleur²⁰⁹.

Le contrevenant présumé savait également, qu'en vertu du renforcement de la coopération et de l'échange d'informations, opéré par le législateur européen, ses agissements risquaient d'être rapidement connus de l'ensemble des autorités des Etats membres. On ne pouvait que se féliciter que la publication des décisions produise dorénavant un véritable effet de sanction²¹⁰.

²⁰⁸ Directive 2004/48/CE, Considérant 27.

²⁰⁹ Directive 2004/48/CE, Article 15.

²¹⁰ Voir en ce sens Steigüber (C.), « Der neue Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Immaterialgüterrecht ? », GRUR, avril 2011, pp. 295, 296 et 300.

b) La systématisation de la coopération et de l'échange d'informations

En réponse aux réclamations formulées dans le Livre vert²¹¹, la directive contrefaçon s'efforçait de favoriser la coopération et de renforcer l'échange d'informations entre les autorités compétentes. Pour ce faire, elle incitait les Etats membres à rédiger des Codes de conduite et de coopération administrative (ba), ainsi qu'à nommer des correspondants nationaux chargés d'échanger à l'échelle européenne (bb).

ba) La rédaction de Codes de conduite et de coopération administrative

L'article 17, du Chapitre 4 intitulé « Codes de conduite et coopération administrative » encourageait l'élaboration de codes de conduite au niveau européen par les associations ou organisations rassemblant entreprises et professionnels d'une même branche²¹². Ces codes de conduite avaient pour objectif de contribuer au respect des droits de la propriété intellectuelle en préconisant, par exemple, l'utilisation sur les disques optiques d'un code permettant d'identifier l'origine de leur fabrication²¹³. Que ces codes soient élaborés à l'échelle nationale ou européenne, les différents Etats membres devaient favoriser leur transmission à la Commission ainsi que celle d'éventuelles évaluations concernant leur application²¹⁴. Pour s'assurer de l'efficacité d'une telle coopération, la directive contrefaçon envisageait même la nomination de correspondants spécialisés.

bb) La nomination de correspondants spécialisés

L'article 19, qui visait à renforcer l'échange d'informations pour promouvoir la coopération au sein de la Communauté, chargeait les Etats membres de désigner des correspondants nationaux. Ces correspondants, dont la nomination devait être communiquée à l'ensemble des Etats membres ainsi qu'à la Commission, étaient en charge de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la Directive contrefaçon. Ce nouveau système devait contribuer à renforcer l'échange d'informations à un double niveau : entre Etats membres et entre ceux-ci et la Commission²¹⁵.

²¹¹ Commission des communautés européennes, « Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 15 octobre 1998, COM(98)569 final, p. 25.

²¹² Directive 2004/48/CE, Considérant 29.

²¹³ Directive 2004/48/CE, Article 17 a).

²¹⁴ Directive 2004/48/CE, Article 17 b).

²¹⁵ Directive 2004/48/CE, Considérant 30.

Les mesures envisagées aux articles 17 et 19, tendaient à intensifier simultanément la coopération en matière de propriété intellectuelle et l'échange d'informations, pour lutter efficacement contre la contrefaçon, phénomène majoritairement transfrontalier. Il était par conséquent regrettable, que le législateur européen se refuse à établir des règles harmonisées en matière de coopération et de compétence judiciaires, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale et ne traite pas de la loi applicable²¹⁶. Le dispositif mis en place par la directive contrefaçon était en pratique peu contraignant, faute de volet pénal, mais l'insertion de ce type mesures allait amorcer la mise en place progressive d'un cadre commun de référence en matière de lutte contre la contrefaçon.

C. Le bilan d'application de la directive contrefaçon

1. *Les remarques d'ordre général*

La directive 2004/48/CE, qui conformément à l'article 17 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne²¹⁷, visait à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, comportait de nombreuses avancées, dont la portée était toutefois réduite en raison de l'absence de dispositions pénales.

Cette directive dite « contrefaçon », contenait globalement des avancées significatives en matière de lutte contre la contrefaçon. Elargissant considérablement l'éventail des mesures dont disposaient les autorités judiciaires lors d'actions en contrefaçon, elle témoignait du fait, que le législateur européen avait pris conscience de la situation précaire dans laquelle se trouvaient jusqu'alors les titulaires de droits, au cours des procédures en contrefaçon. Sa transposition, allait leur permettre de bénéficier de procédures harmonisées de collecte des informations de première importance, de conservation des preuves et de prévention des atteintes graves. Toutefois, bien que le législateur européen se soit efforcé de définir avec précision une grande partie des termes clef de l'action en contrefaçon et ait tenté de clarifier certains points, qui faisaient l'objet de débats depuis 1988, nombreuses étaient les dispositions imprécises. Certains critères d'application de ces mesures, relativement équivoques, avaient d'ailleurs donné lieu à une jurisprudence foisonnante, dont les solutions parfois plus

²¹⁶ Directive 2004/48/CE, Considérant 11.

²¹⁷ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, J.O.C.E. C364/01 du 18 décembre 2000, p. 12.

troublantes que rassurantes, avaient bien souvent laissé les juridictions nationales perplexes²¹⁸. Le nouveau système de calcul des dommages et intérêts, même s'il n'était pas aussi favorable aux titulaires de droits que cela avait été initialement envisagé constituait également l'une des innovations de la directive contrefaçon. De même, les procédures en cessation des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, qui avaient connu jusqu'alors des variations extrêmement importantes d'un Etat membre à l'autre allaient, désormais, devoir respecter des standards d'harmonisation. La directive contrefaçon, même si elle n'était pas parvenue à atteindre tous les objectifs que s'était initialement fixé le législateur européen, ni à combler l'ensemble des attentes des titulaires de droits recueillis dans le Livre vert de 1998, avait réussi à intensifier le processus d'harmonisation amorcé en 1988 tout en respectant l'équilibre des intérêts en présence. Seule ombre au tableau, l'absence de dispositions à caractère pénal était d'autant plus regrettable qu'elle réduisait considérablement la portée de ce nouvel instrument²¹⁹.

Comme l'avait rappelé, à maintes reprises, le législateur européen, il fallait venir à bout des disparités nationales, pour faciliter la réalisation du marché intérieur. Une telle démarche impliquait nécessairement de favoriser l'élimination des restrictions à la libre circulation et des distorsions de concurrence, tout en maintenant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement²²⁰. Il était donc évident, que, faute d'application systématique, l'éventail de mesures aussi varié et innovant soit-il, ne parviendrait pas à combler les lacunes d'un dispositif insuffisamment répressif. L'absence de volet pénal constituait la faille principale de cette directive contrefaçon tant attendue. Contrairement au projet initial²²¹ et suite à la véritable « bataille juridique »²²², à laquelle s'étaient livrés la Commission et les Etats membres, concernant la base juridique nécessaire²²³ à l'adoption de dispositions à caractère pénal, les mesures pénales avaient peu à peu disparu du texte de la directive. Seul l'article 16 en

²¹⁸ Par exemple, la Directive 2004/48/CE ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par « motif raisonnable de savoir ».

²¹⁹ Assemblée nationale, « Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon », n°2863, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005, p. 83.

²²⁰ Directive 2004/48/CE, Considérant 1.

²²¹ La Commission y prévoyait une harmonisation minimale des sanctions pénales applicables aux contrefacteurs.

²²² Assemblée nationale, « Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon », n°2863, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005, p. 83.

²²³ S'était posée la question des piliers. Il aurait fallu prendre des mesures pénales sur le fondement du troisième pilier consacré à l'ELSJ et non sur le premier réservé au marché intérieur.

conservait l'empreinte, mais sa portée était extrêmement réduite²²⁴, puisqu'il s'agissait d'une disposition d'ordre général. Les Etats n'étaient pas contraints d'y avoir recours, mais disposaient de la simple possibilité « d'appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle », dont le type n'était pas précisé et il n'était fait référence à d'éventuelles sanctions pénales qu'au considérant 28.

Le texte finalement adopté par le Parlement européen n'était donc pas conforme aux objectifs de lutte contre la contrefaçon et la piraterie initialement fixés dans la proposition de directive du 30 janvier 2003 de même que ses dispositions, faute de caractère dissuasif, n'étaient pas conformes aux articles 41 paragraphe 1 et 45 de l'ADPIC.

Conformément à l'article 18 de la directive contrefaçon, la Commission s'était livrée à une évaluation de son impact fin 2010. Cette évaluation, qui reposait sur l'appréciation par la Commission des progrès réalisés et sur les retours d'information communiqués par les Etats membres, par l'intermédiaire de rapports nationaux synthétisant les avis des milieux intéressés, avait permis de conclure que la directive contrefaçon avait eu « des incidences positives considérables pour la protection des droits de propriété intellectuelle au titre du droit civil en Europe »²²⁵. Dans son rapport, la Commission se félicitait que la directive ait permis d'établir des normes juridiques européennes de haut niveau pour faire respecter les différents types de droits de la propriété intellectuelle, protégés par des régimes juridiques distincts²²⁶.

Elle était toutefois consciente d'un certain nombre d'insuffisances, dont la nécessité de clarifier la notion d'« intermédiaire » et celle de « mesures correctives » ainsi que de préciser la distinction opérée entre un rappel et une mise à l'écart définitive pour pouvoir ensuite en définir les conditions d'application, lorsque le contrefacteur n'était plus en possession des marchandises²²⁷. L'une des difficultés majeures était aussi de parvenir à concilier droit d'information, protection de la vie privée et protection des données à caractère personnel²²⁸, afin de fluidifier l'application extrêmement restrictive

²²⁴ Assemblée nationale, « Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon », n°2863, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005, p. 85.

²²⁵ COM(2010)779 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, pp. 2 et 3.

²²⁶ COM(2010)779 final précité, p. 2.

²²⁷ COM(2010)779 final précité, p. 9.

²²⁸ COM(2010)779 final précité, p. 7.

de ce droit d'information par certains Etats membres. Quant à l'octroi de dommages et intérêts envisagé par la directive, il ne semblait pas réellement dissuader les contrefacteurs, compte tenu des montants très faibles accordés par les tribunaux et de l'absence de prise en compte des conséquences économiques et du préjudice moral subi. De plus, certaines questions sur l'utilisation des mesures provisoires et conservatoires comme les injonctions et sur celles des procédures d'obtention et de conservation des preuves, auraient mérité un examen plus approfondi²²⁹. Il était enfin regrettable qu'alors que la directive contrefaçon fournissait un cadre minimal mais flexible pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, les dispositions facultatives de la directive aient rarement été reprises par les Etats membres et que plus rares encore aient été les Etats membres à adopter des réglementations plus favorables aux titulaires de droits que les dispositions prévues par la directive²³⁰. En conclusion, il était possible d'affirmer que la directive contrefaçon constituait davantage un point de départ, qu'un aboutissement.

2. La transposition en droit français et allemand des marques

La transposition avait tardé dans de nombreux Etats membres, dont la France et l'Allemagne, qui avaient adopté leurs lois de transposition respectives avec plus de dix-huit mois de retard. D'un côté comme de l'autre du Rhin et avant même l'entrée en vigueur des lois de transposition, les milieux intéressés s'étaient montrés beaucoup plus réservés s'agissant de l'efficacité de la directive contrefaçon, que ne l'avait été la Commission au vu de l'éloge « euphorique » qu'elle avait dressé lors du bilan d'application.

a) La loi de transposition française

Avec plus d'un an et demi de retard, la France avait transposé la directive contrefaçon par l'intermédiaire d'une loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon ». Extrêmement technique, cette loi s'apparentait à une amélioration de la législation existante, plus qu'à une révolution, comme avait pu le souligner le député rapporteur P.

²²⁹ COM(2010)779 final précité, p. 10.

²³⁰ COM(2010)779 final précité, p. 9 ; Se reporter à la Directive 2004/48/CE, Article 2, paragraphe 1.

Gosselin²³¹. Elle avait néanmoins apporté des modifications substantielles au droit français de la contrefaçon.

Il fallait tout d'abord noter que conformément au souhait des parlementaires, la référence à une contrefaçon réalisée « à l'échelle commerciale », figurant dans la directive sans être obligatoire pour les Etats membres, avait été supprimée, afin de parer à d'éventuels contentieux. A cette formulation était venue se substituer celle de contrefaçon réalisée « en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect », formulation qui présentait l'intérêt d'englober tous les actes de contrefaçon possibles et de cantonner les effets de l'envergure de l'acte de contrefaçon à l'évaluation du préjudice et à l'application de sanctions.

Il était ensuite nécessaire de s'attarder sur la réforme entreprise sur certains aspects de la procédure de saisie-contrefaçon. Le champ d'application de cette procédure issue du droit français avait été considérablement étendu puisqu'il englobait dorénavant les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises contrefaisantes, ainsi qu'un certain nombre de documents, parmi lesquels figuraient les documents comptables. Afin de mettre fin à des débats de longue date, la loi de transposition précisait par ailleurs que les CPI du saisissant pouvaient être désignés par celui-ci comme experts. Le délai raisonnable pour intenter l'action au fond était fixé par décret et la loi de transposition avait sciemment écarté l'exigence selon laquelle la saisie ne pouvait être ordonnée qu'au bénéfice d'un saisissant ayant préalablement apporté des éléments de preuve raisonnablement accessible pour étayer ses allégations, de peur d'être en porte à faux avec la finalité première de la saisie-contrefaçon qui était de fournir au saisissant des éléments de preuve et non de lui en demander.

S'agissant des mesures provisoires dont l'usage était, de par le passé, plutôt risqué, la loi d'harmonisation avait simplifié et rendu plus rapide leur application. Sous son régime, les mesures provisoires n'étaient pas automatiques puisqu'elles nécessitaient que le saisissant apporte la preuve d'une atteinte actuelle ou de la forte probabilité d'une atteinte à venir et elles prenaient une tournure préventive très nette. Dorénavant, le saisissant pouvait aussi bien user de la voie contradictoire du référé, que de la voie de la requête lorsque les circonstances l'exigeaient, pour obtenir les dites mesures provisoires qui étaient très variées et au rang desquelles figurait maintenant la saisie-

²³¹ Pour l'emploi de cette expression consulter Gosselin (P.), Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon en Europe, Doc AN, 2007, n°178, p. 30.

conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers, y compris le blocage des comptes bancaires du présumé contrefacteur²³². Par ailleurs, même si ce n'était pas là le sujet de la directive contrefaçon, la loi de transposition française avait saisi l'occasion pour étendre la retenue en douane, en matière de marques aux marchandises dites tiers-tiers, sans que la durée de cette retenue ne soit plus limitée, dès lors que le titulaire de droits en avait fait la demande écrite et suffisamment motivée, à l'administration des douanes et qu'il justifiait de mesures conservatoires ou d'une saisine du juge du fond et avait constitué une garantie. En outre, la loi de transposition aménageait aussi une possibilité d'auto-saisine strictement encadrée, en faveur des autorités douanières²³³.

Concernant la détermination des juridictions compétentes, la loi de transposition présentait l'avantage de traiter la question de la spécialisation tant attendue des juridictions, dans un domaine aussi technique que celui de la propriété industrielle et en particulier du droit des marques. Grâce à cette loi et au décret qu'elle envisageait, la spécialisation des tribunaux de grande instance était acquise et même si l'idée d'un transfert du contentieux du droit des marques aux seuls tribunaux de grande instance, qui avait été évoquée lors des travaux préparatoires, ne figurait pas dans le texte de la loi de transposition, en pratique, il y avait bien longtemps déjà que cette compétence exclusive existait²³⁴.

La loi de transposition française consacrait un droit à l'information, qui donnait la possibilité au titulaire de droits d'obtenir des informations décisives pour le démantèlement du réseau de contrefacteurs et l'évaluation du préjudice réel. Il précisait les contours de ce droit à l'information considéré comme l'innovation essentielle de la loi de transposition²³⁵ et en élargissait le champ d'application de manière significative, en autorisant le juge civil à ordonner la délivrance d'informations à des personnes non parties au procès. Seul bémol à l'efficacité de ce droit d'information, « l'empêchement légitime » concept extrêmement vague, risquait d'en limiter la portée.

²³² Voir en ce sens Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 26.

²³³ Consulter Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », Intellectual Property magazine, septembre 2010, p. 43.

²³⁴ Se référer à Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 28.

²³⁵ Voir en ce sens Dahan (V.), « Loi du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », Gazette du Palais, Edition spécialisée – Dossier, des 10 et 11 juin 2011, p. 1889 qui parlait d'une mesure novatrice.

Pour faciliter la réparation des atteintes aux droits, la loi de transposition indiquait un certain nombre de critères à prendre en compte lors de l'évaluation du préjudice. Parmi ces critères cumulatifs figuraient notamment les conséquences économiques négatives, le préjudice moral, ou encore les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, grande nouveauté de la loi d'harmonisation. La loi d'harmonisation française faisait donc preuve d'une plus grande sévérité à l'encontre des contrefacteurs, que ne le faisait la loi de transposition allemande avec ses modes de calcul alternatifs²³⁶, mais le Rapporteur du texte au Sénat s'était toutefois défendu d'introduire en droit français des dommages et intérêts punitifs. Sa démarche était d'autant plus surprenante, qu'ils existaient officieusement depuis fort longtemps en droit français²³⁷. La loi française consacrait en outre l'attribution de dommages et intérêts préétablis également appelés indemnité de principe. Quant aux mesures correctives, le juge pouvait sur demande expresse du titulaire de droits, ordonner le rappel des marchandises contrefaisantes, matériaux et instruments ayant concouru à leur fabrication et la confiscation ou la destruction des dites marchandises, le tout aux frais du contrefacteur avéré. La loi consacrait également des mesures de publication de la décision, mais laissait étonnamment de côté la publicité de grande ampleur prévue dans la directive. Enfin, même si la directive ne contenait pas de dispositions de nature pénale, la loi de transposition étendait les peines aggravées aux actes de contrefaçon portant sur des marchandises dangereuses pour la santé et la sécurité de l'homme ou de l'animal et alignait ainsi leur traitement sur celui appliqué aux délits de contrefaçon réalisés en bande organisée.

De nombreuses mesures de la directive contrefaçon étaient inopportunes et en pratique difficilement applicables. C'est la raison pour laquelle le législateur avait dû veiller, lors de la transposition, à ce qu'elles n'entraînent pas une régression des moyens légaux reconnus jusqu'à présent aux titulaires de droits de la propriété intellectuelle et plus généralement de marques, pour défendre leurs titres en cas de contrefaçon ou de piraterie²³⁸. Le législateur avait donc été particulièrement vigilant et avait tenté

²³⁶ Voir en ce sens Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », *Intellectual Property magazine*, septembre 2010, p. 44.

²³⁷ Constat de Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », *JCP – La Semaine Juridique*, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, p. 29.

²³⁸ Voir en ce sens Martin (J.-P.), « La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ ? », *Propriété industrielle*, Etudes, octobre 2004, n°10, p. 9.

d'introduire des mesures correctives volontaristes et dissuasives dans la loi de transposition française, dont les dispositions étaient nettement plus sévères que celles de son homologue allemand.

Les avis étaient partagés quant à sa propension à renforcer le dispositif de lutte contre la contrefaçon. Là où certains considéraient qu'elle avait tiré de la directive le meilleur²³⁹, d'autres déploraient que la contrefaçon reste malgré tout encore trop lucrative²⁴⁰. En raison de ses effets majoritairement jugés insuffisants, elle avait rapidement fait l'objet d'un Rapport d'information²⁴¹. Afin d'améliorer la situation, le dit Rapport préconisait dix-huit recommandations parmi lesquelles figuraient principalement celle d'abaisser de moitié les dix tribunaux de grande instance compétents à l'époque en propriété intellectuelle, sauf en droit des brevets, celle de poursuivre et d'améliorer la spécialisation des magistrats, celle d'abandonner l'idée d'une restitution des fruits s'agissant de la réparation des dommages de contrefaçon, celle d'élargir le champ d'application du droit d'information aux mesures provisoires c'est à dire avant toute décision au fond et de supprimer la liste des documents ou informations dont la communication était susceptibles d'être sollicitée, du fait de l'absence d'exhaustivité de cette liste et celle d'ouvrir la procédure de saisie-description détaillée aux matériels et instruments de production et de distribution des contrefaçons et de spécifier que le juge pouvait ordonner indépendamment de la dite saisie la production d'éléments de preuve détenus par les parties²⁴².

Dans une loi n°2014-315 du 11 mars 2014, entrée en application le 13 mars dernier, le législateur français a tenté de renforcer l'arsenal de lutte contre la contrefaçon présent en droit français, sans toutefois parvenir à tenir compte de l'ensemble des dix-huit recommandations évoquées plus haut. Si elle prévoit la mise en place de nouveaux outils destinés à garantir la réparation intégrale des préjudices, à faciliter

²³⁹ Se référer à De Candé (P.), « Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 octobre avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », Propriétés intellectuelles, avril 2007, n°23, p. 166.

²⁴⁰ Consulter Dahan (V.), « Loi du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », Gazette du Palais, Edition spécialisée – Dossier, des 10 et 11 juin 2011, pp. 1188 et 1189.

²⁴¹ Béteille (L)/Yung (R.), Rapport d'information du Sénat n°296 sur l'évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon, 79 pages, consultable en ligne sur <http://www.senat.fr/rap/r10-296/r10-2961.pdf>.

²⁴² Pour la liste écourtée consulter Le Stanc (C.), « Loi de lutte contre la contrefaçon : retour d'expérience », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 1 ; pour la liste complète et détaillée voir Dahan (V.), « Loi du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », Gazette du Palais, Edition spécialisée – Dossier, des 10 et 11 juin 2011, pp. 1885 ss.

l'établissement de la preuve de la contrefaçon, à renforcer la capacité d'intervention des services douaniers et à favoriser le démantèlement des réseaux de contrefaçon, elle contient moins d'innovations que de clarifications visant à entériner les pratiques et jurisprudences consacrées. Compte tenu de ses nombreuses insuffisances et de ses carences, puisqu'elle a abandonné la proposition d'instaurer des dommages et intérêts restitutoires en cas de mauvaise foi du contrefacteur, qu'elle ne prévoit pas de dispositions relatives aux frais de justice notoirement faibles, qu'elle n'apporte aucun éclaircissement s'agissant de l'opportunité et de l'objet du droit d'information et qu'elle a omis d'aménager la possibilité pour le titulaire de droits de déposer une plainte simple dans les cas de saisie-contrefaçon de marques, d'aucuns affirment, même si il est encore tôt pour le dire, que l'objectif de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, qu'elle s'est fixé dans son titre, n'est pas pleinement atteint²⁴³.

b) La loi de transposition allemande

Quelques mois après la France et avec plus de deux ans de retard, l'Allemagne avait transposé la directive dite « contrefaçon », dans une loi de transposition du 7 juillet 2008, entrée en vigueur sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne le 1^{er} septembre 2008 et qui était venue modifier les différents codes de droit de la propriété intellectuelle, dont le Code relatif au droit des marques, faute de Code unifié de la Propriété Intellectuelle.

Concernant tout d'abord les mesures de conservation des preuves, le fait pour le titulaire de droits d'avoir accès à des preuves se trouvant en la possession du contrefacteur présumé n'était pas nouveau, puisque la jurisprudence allemande y avait déjà consenti à plusieurs reprises. Elle avait néanmoins pris le soin d'en fixer les conditions car une telle pratique contrevenait fondamentalement à l'un des principes de la procédure civile allemande, selon lequel il incombait toujours à la partie demanderesse d'apporter la preuve de ce qu'elle alléguait²⁴⁴. Avec l'adoption de la loi allemande de transposition qui en avait défini les conditions d'application avec précision, cette possibilité figurait désormais dans l'ensemble des codes allemands

²⁴³ Voir en ce sens Buffet Delmas D'Autane (X.)/Fabre (J.), « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, mai 2014, p. 10.

²⁴⁴ Consulter Peukert (A.)/Kur (A.), « Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht », *Grur Int.*, avril 2006, p. 301.

consacrés aux droits de la propriété intellectuelle. Quant au droit d'information, qui était issu du droit allemand et figurait déjà à l'époque dans la Loi allemande sur les marques, il était en conformité avec la directive, concernant la nature des informations, mais pas s'agissant les personnes qu'il visait. Tel qu'il avait été initialement conçu, il n'avait vocation à être invoqué que vis à vis du contrefacteur, insuffisance à laquelle le législateur allemand s'était empressé de remédier.

S'agissant ensuite de la procédure de référé prévue à l'article 9 de la directive contrefaçon, elle n'avait pas apporté de modifications d'envergure à la procédure prévue en droit allemand, étant donné qu'elle constituait déjà, à l'époque, l'un des moyens usuels de lutte contre la contrefaçon outre Rhin²⁴⁵. Il est intéressant de noter qu'en Allemagne, l'ordonnance de référé connaissait d'ailleurs une application beaucoup plus contraignante pour le défendeur puisque contrairement à ce qui était prévu par les dispositions de la directive contrefaçon et par celles du droit français, elle pouvait être rendue sans que le contrefacteur présumé ne soit entendu en cas d'atteinte imminente²⁴⁶.

La question du calcul des dommages et intérêts avait également fait l'objet, en droit allemand, d'une transposition relativement controversée et d'une insertion dans ce que l'on pouvait appeler les différents codes de la propriété intellectuelle. Jusqu'à l'adoption de la loi de transposition, la jurisprudence allemande avait prévu trois modes de calcul des dommages et intérêts alternatifs, à savoir le paiement à la partie demanderesse du dommage effectif, y compris de son manque à gagner, ou le paiement du montant des redevances qui lui aurait été dû dans le cadre d'une licence, ou celui du bénéfice réalisé par le contrevenant. Contrairement au droit français, il ne tenait aucunement compte du préjudice moral, qui était au centre du système de calcul français²⁴⁷. Dans la mesure où la directive contrefaçon prévoyait les mêmes modes de calcul sans préciser s'ils devaient faire l'objet d'une application cumulative ou, au contraire, alternative, le législateur allemand, considérant que les dispositions du droit allemand étaient déjà

²⁴⁵ Voir en ce sens Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », *Intellectual Property magazine*, septembre 2010, p. 43.

²⁴⁶ C'était d'ailleurs souvent le cas, voir en ce sens Brox (G.), « La nouvelle loi allemande relative à un meilleur respect des droits de la propriété intellectuelle », *Gazette du Palais*, des 5 et 6 novembre 2008, *Doctrine*, p. 3623 ; Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », *Intellectual Property magazine*, septembre 2010, p. 43.

²⁴⁷ Voir en ce sens Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », *Intellectual Property magazine*, septembre 2010, p. 44.

conforme au dispositif européen envisagé²⁴⁸, s'en était tenu à insérer dans les différents codes ou plus exactement lois sur les droits de la propriété intellectuelle, les trois méthodes de calcul évoquées plus haut²⁴⁹.

Les modifications apportées par la loi de transposition avaient été plus importantes concernant les mesures correctives²⁵⁰, puisqu'avant son adoption, le droit allemand ne prévoyait qu'un droit à la destruction de la marchandise contrefaisante et des instruments ayant « exclusivement ou presque exclusivement servi à sa fabrication » et un droit de rappel se limitant aux produits se trouvant encore sous le contrôle du contrevenant²⁵¹. Suite à l'adoption de la loi de transposition, la catégorie des instruments visés par la destruction avait été étendue « aux instruments ayant surtout servi à la fabrication des produits contrefaisants », mais celle des marchandises visées était restée limitée aux produits se trouvant en la possession du contrefacteur. Quant au droit de rappel son champ d'application avait été considérablement élargi puisqu'il n'était désormais plus nécessaire que les produits faisant l'objet d'un rappel se trouvent en la possession du contrefacteur présumé. Dans les deux cas, ces droits étaient bien évidemment soumis au principe de proportionnalité. Enfin, la possibilité de publication des décisions judiciaires, qui existait déjà en droit allemand, mais qui était, en pratique, très peu usitée, avait été insérée dans l'ensemble des lois allemandes consacrées aux droits de la propriété intellectuelle, mais se distinguait du contenu de la directive contrefaçon, en ne visant que les décisions au fond, ce qui en réduisait considérablement la portée.

De façon générale, la loi de transposition allemande était à l'origine d'un certain nombre d'améliorations propices aux titulaires de droits, mais aussi de stagnations comme, par exemple, en matière de dommages et intérêts et le principal reproche qui pouvait être formulé à son encontre, était qu'elle avait très rarement pris l'initiative de dépasser ce qui était prévu dans la directive. Il ne s'agissait donc en aucun cas de la réforme

²⁴⁸ Se reporter à Peukert (A.)/Kur (A.), « Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht », *Grur Int.*, avril 2006, p. 293.

²⁴⁹ Consulter en ce sens Brox (G.), « La nouvelle loi allemande relative à un meilleur respect des droits de la propriété intellectuelle », *Gazette du Palais*, des 5 et 6 novembre 2008, *Doctrine*, pp. 3624 et 3625.

²⁵⁰ Voir à ce sujet Brox (G.), « La nouvelle loi allemande relative à un meilleur respect des droits de la propriété intellectuelle », *Gazette du Palais*, des 5 et 6 novembre 2008, *Doctrine*, p. 3625.

²⁵¹ Voir en ce sens Peukert (A.)/Kur (A.), « Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht », *Grur Int.*, avril 2006, p. 294.

d'envergure du système allemand de lutte contre la contrefaçon à laquelle avaient aspiré les milieux intéressés.

Malgré toutes ces insuffisances et à la suite de différentes consultations complémentaires, la Commission avait semble-t-il provisoirement décidé de reporter la refonte de la directive contrefaçon, vraisemblablement parce-qu'elle était déjà suffisamment occupée par son projet d'harmonisation des mesures pénales et par l'éventuelle refonte du règlement sur la marque communautaire et de la première directive d'harmonisation.

Bien que le mouvement de rapprochement des législations nationales ait fortement contribué à faciliter la libre circulation au sein du marché intérieur et à créer un environnement favorable à l'innovation, il était incapable de lever à lui seul l'obstacle de la territorialité des droits²⁵². C'est d'ailleurs ce qu'avait redouté la Commission lors du lancement du processus d'harmonisation. Selon elle, autant il serait possible de lisser assez rapidement les disparités qui pouvaient exister entre les dispositions nationales, autant il serait difficile de venir à bout de la territorialité des droits²⁵³ et des coûts qu'elle pouvait engendrer pour les titulaires de droits²⁵⁴.

Les risques de compartimentation du marché intérieur²⁵⁵ et de ralentissement de son intégration étant toujours présents, le législateur européen avait opté, après avoir amorcé le processus d'harmonisation, pour la création d'un titre de protection des marques au niveau communautaire. Fort de l'expérience des Etats du Benelux²⁵⁶ et de l'Allemagne après 1871²⁵⁷, il était convaincu de l'effet de stimulation économique que pourrait avoir la mise en place d'un titre de protection unifié.

SECTION 2 : LA CREATION D'UN TITRE DE PROTECTION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Pour la première fois dans l'histoire du droit de l'Union européenne, allait être créé un droit de protection ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des Etats membres. L'idée

²⁵² Règlement (CE) n°40/94, Considérant 3.

²⁵³ Commission de la Communauté européenne, « Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int., 1976, Heft 11, p. 481 à 498.

²⁵⁴ Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP 1/2002, p. 27.

²⁵⁵ « Mémoire sur la création d'une marque communautaire », Commission des Communautés européennes, Bulletin C.E.E., supplément n°8/1976, n°68, p. 20; GRUR Int. 1976, Heft 11, p. 481 à 499.

²⁵⁶ Joliet (R.), « Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung : das Benelux-Beispiel », GRUR Int., 1976, Heft 1, p. 10 et suivantes.

²⁵⁷ Röttger (M.), « Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int. 1959, Heft 6, p. 329.

n'était certes pas nouvelle puisqu'elle datait de 1958, mais elle allait aboutir, près de 30 ans après les premiers travaux entrepris en ce sens, grâce notamment, au soutien de la doctrine spécialisée²⁵⁸ et malgré les véhémences de certains auteurs notoirement connus²⁵⁹.

En effet, l'adoption du texte de règlement sur la marque communautaire, qui devait avoir lieu conjointement avec celle de la première directive d'harmonisation, avait été une nouvelle fois reportée, à la fin des années 80, malgré une première refonte du texte initial²⁶⁰. Elle n'avait finalement abouti que neuf ans plus tard.

Ce retard était essentiellement du au fait qu'il avait été reproché aux propositions de directive et de règlement, de vouloir encadrer trop sévèrement le droit des marques, au prétexte de garantir la liberté de circulation des biens. Le maintien du pouvoir de contrôle de la Commission sur les autorités chargées de la saisie des marques, malgré une volonté affichée de créer un office des marques autonome avait également fait l'objet de critiques²⁶¹. Ces deux points avaient donc été longuement débattus et une fois les avis du Comité économique et social²⁶², du Parlement européen²⁶³ et des milieux intéressés recueillis, on avait assisté en 1984 à une énième refonte de ces deux textes.

Malgré de nombreux remaniements, l'adoption de la version consolidée du règlement²⁶⁴, qui aurait pu avec l'adoption en 1988 de la directive rapprochant les

²⁵⁸ L'idée de la marque communautaire fut développée et majoritairement encouragée par la doctrine allemande dès 1958 cf. Röttger (M.), « Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1959, Heft 6, p. 329 : (t.l.a.) « Si l'on ne devait pas parvenir à venir à bout des frontières nationales qui subsistent encore dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, l'idée/le concept de la Communauté européenne en serait très lourdement hypothéqué(e). » ; Il était alors question de l'élaboration de « principes pour la création d'une marque C.E.E. », « Texte de travail du groupe de travail de l'Association allemande pour la protection de la Propriété industrielle et le droit d'auteur », GRUR Int., 1960, Heft 6, p. 359.

²⁵⁹ Saint-Gal (Y.), « Über die Zweckmässigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR Ausl., 1960, Heft 6, p. 173 et 176 : (t.l.a.) « Dans l'état actuel des choses, l'extension de la protection à l'ensemble du territoire du marché commun est sans valeur aux yeux de 85% des titulaires de marque(s). », « En résumé, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il serait plus censé de s'en tenir au système issu de l'Arrangement de Madrid sur les marques, qui a déjà fait ses preuves et de le modifier, si besoin est, dans l'optique de la mise en place d'une protection des marques s'étendant à l'ensemble du marché commun. ».

²⁶⁰ Refonte de la proposition du règlement sur la marque communautaire, JO n°C351 du 31/08/1984, p. 5 ss.

²⁶¹ v. Mühlendahl (A.)/Ohlgart (D.C.)/v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », München, 1998, p. 5.

²⁶² Avis du Comité économique et social, JO n°C310 du 30/11/1981, p. 22.

²⁶³ Avis du Parlement européen, JO n°C307 du 14/11/1983, p. 46.

²⁶⁴ Communauté européenne, Proposition modifiée de règlement du Conseil sur la marque communautaire, Version consolidée, Titre XIII, Document 5865/88 du 11 mai 1988 ; Texte reproduit dans la GRUR Int., 1989, Heft 5, pp. 388 à 407.

législations des Etats membres sur les marques²⁶⁵, mettre un terme aux trente années de discussion, avait de nouveau été reportée. Ce nouveau report avait néanmoins été tempéré par l'adoption de la directive, dont le contenu en matière de règles matérielles faisait écho à celui du règlement et laissait présager une adoption ultérieure mais non moins certaine de ce dernier. C'est principalement le désaccord des Etats membres sur les deux points techniques qu'étaient le lieu d'implantation de l'autorité administrative autonome chargée de l'application du règlement et le choix des langues officielles de procédure, qui avait été à l'origine de ce report.

Le 29 octobre 1993, au cours d'un sommet spécial, les chefs de l'Etat et du gouvernement étaient parvenus à trouver un accord et avaient décidé que l'Office des marques, baptisé le même jour « Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI) » serait installé à Alicante en Espagne²⁶⁶. Il est intéressant de noter qu'initialement, dix des douze Etats membres de l'époque avaient présenté leur candidature pour accueillir le nouvel Office et qu'après un premier tour de table, seules quatre villes²⁶⁷ étaient restées en lisse, dont les deux favorites Madrid et Munich. Munich offrait la possibilité de regrouper dans une même ville l'Office européen des brevets et celui des marques, voire même de les faire fusionner en un seul et même office, ce qui d'après les partisans d'un tel projet aurait permis à la Communauté de réaliser des économies sans précédent²⁶⁸. La candidature de Madrid était justifiée, quant à elle, par le fait que de tous les Etats membres, l'Espagne possédait la population la plus nombreuse mais n'avait pas eu, jusqu'alors, le privilège d'accueillir une institution européenne sur son sol. L'Espagne avait finalement obtenu gain de cause, mais Madrid avait été délaissée pour Alicante. Il est vraisemblable que l'Allemagne y avait consenti après avoir obtenu le même jour, que les locaux de la Banque centrale européenne soient installés à Francfort²⁶⁹.

²⁶⁵ Directive 89/104 CEE du Conseil du 21/12/1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO n°L040 du 11/02/1989, pp. 1 à 7.

²⁶⁶ Déclaration du Conseil et de la Commission concernant le siège de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JO n°L11 du 14 janvier 1994, p. 36.

²⁶⁷ Ces quatre villes étaient par ordre alphabétique : La Haye, Londres, Madrid et Munich.

²⁶⁸ Lewinsky (D.), « Ein Europäisches Patent- und Markenamt », Mitt., 1980, p. 1 ; v. Mühlendahl (A.), « Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft », GRUR Int., 1989, Heft 5, p. 354.

²⁶⁹ v. Kapff (P.), in Ekey (F.L.)/Klippel (D.)/Bender (A.), « Markenrecht Band 2 : Gemeinschaftsmarkenverordnung », Heidelberg, 2002 p. 846.

Le même jour, une décision relative au nombre de langues de travail²⁷⁰ et très critiquée, avait été prise. Initialement, la Commission avait prévu, qu'il n'y aurait qu'une seule langue dite « de procédure » : l'anglais²⁷¹. Sensible au mécontentement général qu'avait suscité cette décision, elle s'était ravisée et avait alors envisagé différentes alternatives dont celle de la transposition de la règle linguistique prévue dans la Convention sur le brevet européen, qu'elle avait ensuite favorisée²⁷². Une fois de plus, cette solution qui aurait conduit à limiter le nombre des langues dites « de procédure » à trois, n'avait pas fait l'unanimité. A l'issue d'un énième débat, le nombre de langues officielles ou langues dites de procédure avait été limité à cinq des onze langues de la Communauté²⁷³. Cette limitation, jugée contraire au principe fondamental d'équivalence de toutes les langues de la Communauté, avait été vivement critiquée et avait donné lieu à un aménagement de la règle le 6 décembre 1993. Le nombre de langues officielles de travail de l'Office n'avait pas été modifié, mais certaines procédures avaient bénéficié de l'aménagement d'exceptions. Ce n'est qu'en 2003²⁷⁴, que la CJCE était revenue sur le principe d'équivalence des langues au sein de la Communauté et avait affirmé qu'il ne s'agissait pas d'« un principe absolu du droit communautaire ». Il est intéressant de noter que ce n'était pas tant le fait de devoir abandonner des traditions juridiques nationales parfois centenaires pour parvenir à définir des règles matérielles communes, que de devoir accepter que sa langue nationale ne figure pas parmi les langues officielles de travail, qui avait entraîné bon nombre d'Etats membres à freiner l'adoption de ce Règlement. Le 20 décembre 1993, le Conseil des ministres de l'Union européenne avait finalement adopté le règlement sur la marque communautaire²⁷⁵, qui avait été publié le 14 janvier 1994 au Journal Officiel et était entré en vigueur le 15 mars 1994.

²⁷⁰ L'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français et l'italien.

²⁷¹ v. Mühlendahl, (A.) « Das neue Markenrecht der Europäischen Union », in « Deutsches Patentamt/Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht », FS 100 Jahre Deutsches Patentamt, 1994, p. 221.

²⁷² La Convention sur le brevet européen de 1973 (signée à Munich le 5 octobre 1973) prévoyait que seules les langues allemand, anglaise et française étaient des langues de procédure ; Dumfarth (P.), « Prozessuale und materiellrechtliche Aspekte des Widerspruchsverfahrens der Gemeinschaftsmarkenverordnung », Linz, 2008, p. 21.

²⁷³ v. Mühlendahl (A.), in Schrickler (G.) / Beier (F.-K.), « Die Neuordnung des Markenrechts in Europa », Baden-Baden, 1997, p. 82 ; Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, 2001, pp. 27 et 62.

²⁷⁴ Arrêt de la CJCE du 9 septembre 2003, Rs. C-361/01 P, Kik, Recueil, I-08283 : dans cette affaire, l'avocat général de la CJCE Francis Jacob, a rappelé que « l'article 314 du TCE ne fait pas de l'égalité entre les langues un principe absolu du droit communautaire ».

²⁷⁵ Règlement (CE) n°40/94 du 20/12/1993 sur la marque communautaire, JO n°L11 du 14 janvier 1994, pp. 1 à 36.

Bien plus qu'un simple titre de protection, la marque communautaire constituait un système complexe, articulé autour de principes de référence (§1) et de dispositions visant à harmoniser les conditions d'acquisition et de conservation de la marque communautaire et de ses effets (§2).

§1 L'articulation de la marque communautaire autour de principes de référence

La marque communautaire, titre de protection supranational unique en son genre, était essentiellement axée autour des trois principes qu'étaient l'autonomie (A) d'une part et le caractère unitaire de sa protection ainsi que le principe de coexistence des droits antérieurs et postérieurs d'autre part (B).

A. Le principe d'autonomie rouage principal du système de la marque communautaire

L'autonomie occupait une place centrale dans l'organisation du système de la marque communautaire, comme le reflétait aussi bien le caractère supranational de la marque communautaire (1), que l'indépendance accordée à l'Office nouvellement créé et spécifiquement chargé des procédures d'enregistrement de marques communautaires (2).

1. Le caractère supranational de la marque communautaire, expression de son autonomie

Du fait de son caractère supranational, la marque communautaire bénéficiait d'une grande autonomie à l'égard des dispositions nationales (a), même si celle-ci n'était pas absolue (b).

a) L'autonomie de la marque communautaire

Conformément aux souhaits du législateur européen, la marque communautaire devait être considérée comme un titre de protection de l'Union européenne et non comme un titre de protection des Etats membres. En tant que titre supranational de protection, elle ne relevait que des dispositions du règlement sur la marque communautaire. Elle n'était donc pas soumise au droit des Etats membres et le règlement devait se charger de créer un ordre juridique qui lui soit propre²⁷⁶. Pour ce faire, il devait comporter des dispositions matérielles, formelles et institutionnelles²⁷⁷, en vertu desquelles, les

²⁷⁶ Pennekamp (R.), « Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa », Hamburg, 2010, p. 13.

²⁷⁷ Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP 1/2002, pp. 23 et 46.

dispositions nationales n'avaient vocation à s'appliquer à la marque communautaire que dans les cas expressément prévus par ce dernier. Conformément au principe d'autonomie, le recours au mécanisme des renvois au droit national devait, en effet, être aussi limité que possible dans le règlement, même s'il était impossible d'écarter de façon définitive les dispositions nationales.

b) Le caractère relatif de cette autonomie

Malgré son souhait de venir à bout du problème de la territorialité des droits, le législateur européen n'était pas parvenu à évincer complètement les dispositions nationales²⁷⁸. Si le règlement parvenait à régler de façon exhaustive les questions matérielles du contenu ou de la portée de la marque communautaire, le recours aux dispositions nationales était inévitable lorsqu'il s'agissait des effets des atteintes portées à la marque communautaire²⁷⁹. Certains auteurs allaient même jusqu'à énoncer que les dispositions du règlement présentaient tant de similitudes avec celles des ordres juridiques nationaux, qu'il aurait été mensonger de parler d'un droit de protection exclusivement soumis au droit communautaire²⁸⁰.

Même si l'autonomie du système de la marque communautaire, était considérée par certains comme étant relative voire même limitée, ce principe constituait l'une des trois clefs de voûte de ce nouveau dispositif de protection. La décision du législateur européen de créer parallèlement à la rédaction du règlement consacré à la marque communautaire, un Office autonome dédié à la procédure d'enregistrement des marques communautaires en était une seconde illustration²⁸¹.

2. La création simultanée d'un Office spécialisé autonome

Dans le projet de création de la marque communautaire, figurait que la rédaction de dispositions réglementaires spéciales devait s'accompagner de la création d'un Office autonome, spécifiquement chargé du déroulement de la procédure d'enregistrement des marques, des dessins et des modèles communautaires²⁸². Ce point engendra de

²⁷⁸ Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, pp. 31 et 194 ss. ; Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht, GRUR Int., Heft 8/9, 2001, p. 667.

²⁷⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 14; Knaak (R.), GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 667.

²⁸⁰ Ingerl (R.), « Die Gemeinschaftsmarke », Stuttgart, 1996, p. 37 ss.

²⁸¹ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 11.

²⁸² Règlement (CE) n°40/94, Article 2 ; Considérant 11 ; Saint-Gal (Y), « Über die Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », GRUR Int., 1960, p. 169 et suivantes.

nombreux débats relatifs à la légitimité et à la pertinence de la création d'un organe autonome sur le fondement de l'article 235 TCE²⁸³. L'un des plus fervents opposants à ce projet, Martin Shapiro, souligna, à plusieurs reprises, que le fait de déléguer sa fonction d'organe exécutif à des agences et offices indépendants n'était pas sans risque pour la Commission. D'après lui, comme elle avait été nominalement chargée d'assurer le développement du marché intérieur, de façon conforme à ce qui avait été fixé par les textes, un morcellement de son pouvoir exécutif pourrait lui être fatal²⁸⁴. Malgré le scepticisme oh combien perceptible, de bon nombre de spécialistes de la matière, l'Office vit finalement le jour en 1994. Autonome tant sur le plan administratif et financier (a), que sur le plan linguistique (b), l'Office ne portait néanmoins pas atteinte aux compétences exercées par les autres institutions de la Communauté.

a) L'autonomie administrative et financière de l'Office

Cet Office, également appelé Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), devait être considéré comme un organisme de la Communauté à part entière car il était doté de la personnalité²⁸⁵ et de la capacité juridiques²⁸⁶.

Avec à sa tête, un président élu pour cinq ans chargé d'assurer le fonctionnement interne de l'Office et notamment de la coopération entre ses différentes divisions et examinateurs²⁸⁷, et la mise en place d'un conseil d'administration propre²⁸⁸, l'Office jouissait d'une autonomie organisationnelle et administrative certaine. De même, l'Office bénéficiait d'une certaine autonomie financière, puisqu'il disposait d'un budget propre qu'il autoalimentait grâce aux nombreuses taxes prélevées au cours des

²⁸³ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 4 ; Aussi bien Ludwig Heydt (Nbp. 20) protagoniste reconnu de la doctrine allemande, que la britannique House of Lords, voyaient d'un mauvais œil la création d'un office autonome sur le fondement de l'article 235 du Traité CEE cf. Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, 2001, p. 28 ; Tantham (D.) et Richards (W.C.), « Guide to EU Trade Mark Legislation », Londres, 1998, p. 8 ss ; cf Just (C.) in « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, 2001, p. 28 Nbp. 41, qui cite le House of Lords Select Committee, à propos du « Premier rapport de la Communauté européenne concernant les marques (1982-1983) : « If you look closely at the Community office of trade marks, which this Regulation sets up we think that it is very difficult to argue that it is not an autonomous body that is being set up. Article 235, which is the power invoked for this purpose, does not contemplate that kind of action. ».

²⁸⁴ Shapiro (M.), « The Problems of Independent Agencies in the United States and the European Union », JEPP, 1997, n°4(2), pp. 276 et 277.

²⁸⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 111 paragraphe 1 ; Considérant 11.

²⁸⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 111 paragraphe 2 ; Considérant 11.

²⁸⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 119.

²⁸⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 120.

procédures dont il était chargé²⁸⁹ et que le versement de subventions communautaires complémentaires n'intervenait que dans la mesure où l'Office en faisait spécifiquement la demande²⁹⁰.

b) L'autonomie linguistique de l'Office

Enfin, l'Office était également autonome en matière linguistique, puisqu'il disposait de ses propres langues de travail. En effet, lorsqu'un titulaire de droits souhaitait enregistrer une marque communautaire, il était tenu de déposer sa demande devant l'Office dans l'une des langues officielles de la Communauté²⁹¹. Or, lorsque la langue choisie ne faisait pas partie de l'une des cinq langues²⁹² de travail de l'Office, le titulaire de droits devait également choisir l'une de celles-ci comme seconde langue ou langue dite de procédure²⁹³. En cas de difficulté, il était prévu, que l'Office pourrait avoir recours au Centre de traduction des organes de l'Union²⁹⁴.

L'Office était assurément doté d'une autonomie juridique, administrative et financière, mais il ne remettait pas en cause la structure institutionnelle existante de la Communauté, ni l'équilibre des pouvoirs, contrairement à ce qui avait été craint à l'époque.

Le système dit « de la marque communautaire » bénéficiait d'une grande autonomie, ce que reflétait aussi bien le caractère supranational de la marque communautaire, que le projet de création d'un office spécialisé. Le caractère unitaire²⁹⁵ de sa protection abondait également en ce sens, même si le système de la marque communautaire était soumis au principe dit de « coexistence ».

B. La nécessaire articulation entre les principes d'« unité » et de « coexistence »

Au même titre que le principe d'autonomie, les principes « d'unité » (1) et « de coexistence » (2) constituaient des piliers du système dit « de la marque communautaire » et se devaient, de ce fait, de coexister.

²⁸⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 134 paragraphe 3.

²⁹⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 135 paragraphe 2 ; Considérant 17.

²⁹¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 115 paragraphe 1.

²⁹² Règlement (CE) n°40/94, Article 115 paragraphe 2 « Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. ».

²⁹³ Règlement (CE) n°40/94, Article 115 paragraphe 3.

²⁹⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 117.

²⁹⁵ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 2.

1. L'application du principe d'unité, riposte à la territorialité des systèmes de protection nationaux

En application des dispositions du règlement, la marque communautaire devait être considérée comme un titre de protection unitaire (a), malgré l'existence de quelques exceptions (b).

a) La marque communautaire, un titre unitaire de protection

En réaction au problème de la territorialité des systèmes de protection nationaux, auquel s'était heurté le volet d'harmonisation du projet d'achèvement du marché intérieur, le législateur aspirait à la création d'un titre de protection unitaire²⁹⁶. L'aménagement d'une procédure d'acquisition unique, ainsi que l'envergure significative de la sphère de protection, découlant de l'enregistrement d'une marque communautaire, étaient l'expression de ce caractère unitaire. En effet, la protection de la marque communautaire s'étendait, à l'époque, à l'ensemble de la Communauté et ne devait en aucun cas être considérée comme un simple « paquet²⁹⁷ » de droits nationaux. L'enregistrement, le transfert, la renonciation, la déchéance, la nullité ou l'interdiction de l'usage de la marque communautaire ne pouvaient opérer que pour l'ensemble de la Communauté. Il n'était, par conséquent, pas possible d'envisager un découpage territorial du droit issu de la marque communautaire²⁹⁸, puisque celle-ci ne constituait, en aucun cas, un titre de protection à géographie variable, modulable au gré des fantaisies de son titulaire²⁹⁹. C'est d'ailleurs pour cette raison, que la mise en œuvre de la protection résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire, était souvent

²⁹⁶ Troller (A.), « Zur Vereinheitlichung oder Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten des Europarats », GRUR Int. 1980, Heft 12, pp. 723 à 725.

²⁹⁷ Eisenführ (G.) / Schennen (D.), « Die Gemeinschaftsmarkenverordnung : Kommentar », Heymanns Taschenkommentare zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2003, Art. 1 Rn. 24 ; Introduction de « l'Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets », élaboré par le groupe de travail « Brevets », 1962, p. 3 : « les titres de protection européens devaient être conçus comme des droits autonomes et unitaires et non comme des droits nationaux juxtaposés. » ; « Amtliche Veröffentlichungen zur europäischen Patentrechtsvereinheitlichung », GRUR Int., 1971, Heft 8/9, p. 395.

²⁹⁸ Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 667.

²⁹⁹ Eisenführ (G.) / Schennen (D.), « Die Gemeinschaftsmarkenverordnung : Kommentar », Heymanns Taschenkommentare zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2003, Art. 1 Rn. 29 ; Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, 2001, p. 32.

assimilée à « la politique du tout ou rien³⁰⁰ », adage qui connaissait néanmoins quelques exceptions³⁰¹.

b) Les quelques rares exceptions au caractère unitaire de la marque

Le caractère unitaire de la protection issue de la marque communautaire,³⁰² bien que théoriquement absolu, connaissait certains aménagements³⁰³, confère l'article 1^{er} « la marque communautaire produit les mêmes effets dans la Communauté sauf disposition contraire du présent règlement³⁰⁴ ». L'article 22I du règlement, qui prévoyait, par exemple, que la marque communautaire pouvait faire l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté, constituait de façon évidente une entorse au caractère unitaire de la protection de la marque communautaire. De même, la règle de la forclusion par tolérance énoncée au premier paragraphe de l'article 9 de la directive d'harmonisation en était également une³⁰⁵. En application de cette règle, à partir du moment où la validité d'une marque postérieure dans l'un des Etats membres dépendait de la tolérance ou non tolérance quinquennale du titulaire de la marque antérieure dans le pays concerné, il était évident que le sort de la marque postérieure serait amené à varier d'un Etat membre à un autre et que pour peu que cette marque postérieure soit une marque communautaire sa protection aurait donc une portée à géométrie variable au sein de la Communauté.

Quant à la possibilité dont disposait le titulaire de droits, de faire interdire l'usage d'une marque communautaire dans son pays, en raison de l'antériorité de sa marque nationale³⁰⁶, elle pouvait certes conduire à ce que la marque communautaire produise des effets asymétriques au sein de la Communauté mais son appartenance à la catégorie des exceptions du caractère unitaire de la protection de la marque communautaire était

³⁰⁰ Voir en ce sens Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, p. 52.

³⁰¹ Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, p. 53 ; Eisenführ (G.) / Schennen (D.), « Die Gemeinschaftsmarkenverordnung : Kommentar », Heymanns Taschenkommentare zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2003, Art. 1 Rn. 34 ss.

³⁰² Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP 1/2002, p. 27 ; Ann (C.), « Die Europäisierung des Markenrechts », in ZEuP, 1/2002, pp. 5 à 13.

³⁰³ Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 668.

³⁰⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 1^{er} paragraphe 2.

³⁰⁵ Directive 89/104/CEE, Article 9 paragraphe 1.

³⁰⁶ Règlement (CE) n°40/94, Articles 106 paragraphe 1 et 107 ; v. Mühlendahl (A.) / Ohlgart (D.C.) / v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », München, 1998, §30 Rn.1 ; Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int. 2001, Heft 8/9, p. 668.

extrêmement controversée. Pour une majeure partie de la doctrine allemande, le simple fait de faire référence à l'exception mentionnée aux articles 106 paragraphe 1 et 107 du règlement, ne suffisait pas à légitimer d'éventuelles restrictions territoriales au droit de demander que cesse le trouble survenu³⁰⁷. En conséquence, rares étaient les exceptions au caractère unitaire de la protection émanant de la marque communautaire.

Le système dit « de la marque communautaire » envisageait que dès lors qu'une marque communautaire était enregistrée et inscrite au registre tenu par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, son titulaire bénéficiait automatiquement d'une protection dans tous les Etats membres de l'Union européenne, aujourd'hui au nombre de 27. Le caractère unitaire de cette protection était certes très attractif pour les titulaires de droits puisque quasi absolu, mais il ne dispensait pas la marque communautaire de son obligation, même temporaire, de coexister avec les droits nationaux antérieurs.

2. Le principe de coexistence, restriction relative au caractère unitaire de la protection

L'application du principe dit « de coexistence » au système de la marque communautaire visait essentiellement à éviter, que suite à l'apparition de ce nouveau titre de protection, les droits antérieurs ne se trouvent dans une situation critique (a). Elle reposait sur l'ambitieux pari, qui consistait à envisager un tel recours comme une solution transitoire au service de la réalisation de l'unité du marché (b).

a) Le principe dit « de coexistence », au service de la sécurité juridique

Compte tenu de la question récurrente du maintien des droits antérieurs (aa) et du nécessaire respect de la propriété bien acquise (ab), le législateur européen n'avait d'autre choix que de soumettre le système dit « de la marque communautaire » au principe dit « de coexistence ».

aa) La question des droits antérieurs

Contrairement au droit des brevets, la question des droits nationaux antérieurs était une question récurrente en matière de marque. Elle constituait l'entrave la plus

³⁰⁷ Pennekamp (R.), « Verbraucherverständnis und Marktöffnung in Europa », Hamburg 2010, pp. 16 à 20 (citation Tpa p. 19) ; Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int. 2001, Heft 8/9, p. 668.

importante à la création d'une protection unique dans le marché commun³⁰⁸. Même si le maintien des marques nationales pouvait être néfaste à la liberté de circulation des biens, il était inenvisageable de limiter ou de supprimer les droits nationaux des marques de manière abrupte et définitive. Une solution aussi radicale que celle de la marque Benelux³⁰⁹ était tout bonnement impensable et le marché commun, dont la superficie était bien plus étendue, n'était pas de nature à se prêter à la transposition d'un tel modèle³¹⁰. A l'époque, c'était plus d'1,5 millions de marques nationales antérieures et un nombre encore plus important de marques de fabrique qu'il aurait fallu radier. Et ce, sans compter sur le fait que dans les années 80, la plupart des marques nationales n'ayant vocation à être utilisée que dans leur pays d'origine³¹¹, il n'est pas dit que leurs titulaires auraient trouvé un quelconque intérêt à troquer un titre de protection national peu coûteux mais suffisant contre un titre de protection plus onéreux et d'une portée superflue.³¹² Il serait donc plus pratique, que les titres nationaux de protection et la marque communautaire figurent sur un pied d'égalité, du moins dans un premier temps. Au delà de ces questions d'ordre pratique, c'est « l'obligation de respecter la propriété bien acquise », qui était la cause principale du maintien des titres de protection nationaux.

ab) L'obligation de respecter la propriété bien acquise

Le respect de la propriété bien acquise était une obligation qui figurait aussi bien dans les constitutions nationales³¹³ que dans les Traités fondateurs de la Communauté³¹⁴ et qui avait priorité sur la liberté de circulation ou le principe d'unité du marché. Au nom

³⁰⁸ Beier (F.-K.), « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », GRUR Int. 1976, Heft 8, p. 363.

³⁰⁹ Gielen (C.)/Strowel (B.), Mitteilungen der Deutschen Patent Anwälte, 86, Jg/1995, p. 198.

³¹⁰ Joliet (R.), « Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung : das Benelux-Beispiel », in GRUR Int. 1976, Heft 1, pp. 10 et ss.

³¹¹ Notamment en raison de la barrière linguistique.

³¹² Règlement (CE) n°40/94, Considérant 5.

³¹³ Article 14 de la Loi fondamentale allemande, « Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland », du 23 mai 1949, modifiée pour la dernière fois le 11 juillet 2012, version papier servant ici de référence, publiée par la Bundeszentrale für politische Bildung, à Bonn, en 2002.

³¹⁴ A l'origine, c'est l'Article 1 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 entrée en vigueur le 3 septembre 1953) qui consacrait le droit au respect de la propriété, p. 32 ; Traité instituant la Communauté économique européenne, Article 222.

de ce principe, il n'était donc pas possible d'envisager l'anéantissement d'un pan entier des droits nationaux³¹⁵.

En raison de l'insécurité juridique et de l'incompréhension qu'aurait suscité la remise en cause de l'existence de droits antérieurs nationaux et de l'application du principe de « propriété bien acquise », le système dit « de la marque communautaire » se devait de respecter le principe de coexistence. Dans bien des cas, le maintien, ne serait-ce que provisoire, des procédures nationales d'enregistrement paraissait la solution la plus adaptée³¹⁶. C'est la raison pour laquelle, il avait été envisagé très tôt de recourir au modèle dit de la « coexistence ».

b) L'application transitoire du principe de coexistence

Par essence, le recours au principe dit « de coexistence » pouvait sembler extrêmement ambitieux (ba) et l'affirmation du caractère transitoire de son application par la doctrine ne faisait que renforcer cette impression (bb).

ba) L'ambitieux pari du recours au principe de coexistence

Pour des raisons évidentes, le projet de création de droits européens de protection n'aurait jamais abouti, s'il avait été à l'époque question de la suppression des droits nationaux et de la fermeture des offices nationaux spécialisés. C'est la raison pour laquelle ce concept de la coexistence des droits, qui remontait au Dr. Haertel, avait séduit le législateur européen.

Au lieu de supprimer les droits nationaux, le dit principe consistait à parier sur le pouvoir d'attraction des droits européens de protection³¹⁷, idée qui avait très tôt partagé la doctrine. L'élaboration du système de la marque communautaire autour de ce principe, avait néanmoins reçu un accueil favorable en Allemagne. Alexander von Mühlendahl et Karl Friedrich Beier ne tarissaient, en effet, pas d'éloge à l'égard de

³¹⁵ Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, p. 35.

³¹⁶ Tant sur un plan économique que du point de vue de l'efficacité.

³¹⁷ Mertens de Wilmars (J.), « Die Funktionen des Warenzeichens und die Gemeinschaftsrechtsprechung », GRUR Int 1976, Heft 3, p. 93 ; « Marque et Droit économique - Les fonctions de la marque », (6 et 7 novembre 1975), Paris, Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, 1976, note de bas de page n°10 p. 147.

« ce stratagème »³¹⁸, que ce dernier qualifiait d'« œuf de Colomb juridico-politique »³¹⁹», en raison de la simplicité et de l'ingéniosité de cette idée.

Bien qu'extrêmement prometteuse, il ne s'agissait que d'une stratégie ou plutôt d'une solution transitoire.

bb) Le caractère transitoire de son application

La coexistence n'avait, en effet, jamais été envisagée comme une solution à long terme, mais plutôt comme une solution transitoire, au service de la réalisation de l'unité du marché commun³²⁰. Partant du présupposé que les barrières que constituaient les droits nationaux de protection finiraient par tomber et que les ordres nationaux de droit des marques laisseraient un jour place à un droit des marques unifié, la coexistence devait être envisagée comme une simple étape. Il faudrait certes attendre l'intégration graduée des marchés nationaux, leur fusion progressive, mais une fois la réalisation du marché intérieur achevée et les titres unifiés de protection définitivement ancrés dans le paysage juridique européen, il ne serait plus nécessaire d'avoir recours au principe de coexistence. Néanmoins, tant que les systèmes de protection nationaux n'auraient pas été complètement évincés, il faudrait garder à l'esprit que le principe dit « de coexistence » serait d'application absolue³²¹.

En pariant sur le pouvoir d'attraction de la marque communautaire, le législateur européen avait pris des risques considérables. Pour réussir à remporter cet ambitieux pari, il allait devoir mettre à la disposition des entreprises une marque communautaire aussi attractive que possible et utiliser à bon escient « le principe de coexistence ». A défaut, il aurait sans doute du mal à venir à bout des conflits de légitimité entre marques nationales et marques communautaires, qui ne manqueraient pas d'éclater³²².

³¹⁸ « einen listig genialen Einfall » mot à mot « une idée rusée et de génie » disait F.-K. Beier dans son article « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », paru dans la GRUR Int., 1976, Heft 8, pp. 363 à 375.

³¹⁹ Beier (F.-K.), GRUR Int., « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », Heft 8, 1976, pp. 363 à 368 ; v. Mühlendahl (A.), « Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht », Überlegungen zur Berücksichtigung älterer Rechte im künftigen europäischen Markenrecht für den Gemeinsamen Markt, GRUR Int. 1976, Heft 1, pp. 27 et 38.

³²⁰ v. Mühlendahl (A.) in Schrickner (G.)/Beier (F.-K.), « Die Neuordnung des Markenrechts in Europa », Baden-Baden, 1997, p. 85 ; Beier (F.K.), « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », GRUR Int., 1976, Heft 8, p. 368.

³²¹ Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 669.

³²² Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 668 ; Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, pp. 23 et 51.

Les trois principes énoncés ci-dessus, qui avaient pour objectif de faciliter l'insertion de ce nouveau dispositif dans le paysage législatif communautaire, n'étaient pas d'application absolue, puisque chacun d'entre eux connaissait des exceptions. Même si une partie de la doctrine, y voyait un motif éventuel de ralentissement de la réalisation du marché intérieur, il n'aurait pu en aller autrement. Faute de flexibilité, les Etats membres auraient vraisemblablement refusé de participer à l'élaboration d'un droit de protection unifié.

Sans doute en réaction aux nombreuses critiques dont la directive de 1988 avait fait l'objet, le législateur européen avait opté, cette fois, pour la forme du règlement. Ne nécessitant pas de transposition, le règlement était l'assurance d'une plus grande efficacité et même si son contenu présentait de nombreuses similitudes avec celui de la directive de 1988, il comblait les lacunes de son prédécesseur et faisait preuve d'innovation à de nombreux niveaux.

§2 Les conditions d'acquisition et de conservation de la marque communautaire

Délimitant avec précision et originalité les contours de ce nouveau système de protection, le règlement traitait principalement des conditions d'acquisition (A) et de conservation de la marque communautaire (B).

A. Les conditions d'acquisition

A l'image de son prédécesseur de 1988, le règlement consacrait au préalable, une section aux définitions susceptibles d'influer sur les dispositions relatives aux conditions d'acquisition. Après avoir énoncé que tous les signes à caractère distinctif et aptes à faire l'objet d'une représentation graphique étaient susceptibles de constituer une marque communautaire³²³, il en dressait une liste exemplative. Une seconde liste exhaustive³²⁴, ayant trait aux motifs de refus absolus et relatifs de l'enregistrement en limitait la portée. Étaient principalement considérés comme constitutifs d'un motif de refus : le caractère impropre d'un signe à constituer une marque communautaire, l'absence de caractère distinctif, les signes devenus usuels dans le langage courant ou la pratique commerciale, ceux contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou encore,

³²³ Règlement (CE) n°40/94, Article 4.

³²⁴ Règlement (CE) n°40/94, Articles 7 et 8.

les signes susceptibles de tromper le public quant à la provenance, la nature ou la qualité des produits ou services qu'ils désignaient. En l'occurrence, le contenu du règlement ne se démarquait pas de celui de la directive de 1988.

Concernant les titulaires des marques communautaires, par contre, le règlement innovait en prévoyant qu'en sus des personnes physiques ou morales, les entités de droit public pourraient également être titulaires d'une marque communautaire³²⁵. Il précisait aussi que devaient être assimilées à des personnes morales, les sociétés et autres entités juridiques qui avaient la capacité juridique d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature en leur nom propre³²⁶.

En application des dispositions du règlement, la procédure d'acquisition de la marque communautaire se déroulait en deux temps. Dans un premier temps, le titulaire devait se conformer aux exigences de la procédure de dépôt (1) qui si elle se déroulait conformément aux dispositions du règlement, laissait place, dans un second temps, à la procédure d'enregistrement (2). Pour s'assurer du bon déroulement de ces deux étapes, le législateur européen, avait été jusqu'à mettre en place un office exclusivement dédié aux procédures d'enregistrement de marques communautaires, ci-après l'Office³²⁷.

1. La procédure de dépôt

Au cours de la procédure de dépôt, les titulaires de droits devaient respecter les formalités édictées par le règlement (a), même si certains d'entre eux bénéficiaient d'un régime de faveur (b).

a) Les formalités usuelles de dépôt

L'article 6 du règlement spécifiait que seul l'enregistrement permettait d'obtenir le statut de « marque communautaire ». Or pour accéder à la phase d'enregistrement, le demandeur devait avoir préalablement déposé une demande en bonne et due forme. C'est à dire, qu'il devait s'être adressé aux autorités spécifiquement habilitées à recevoir une demande de dépôt (aa) et avoir tenu compte des exigences relatives à son contenu (ab).

³²⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 5, modification par le Règlement (CE) n°422/2004 du Conseil, du 19.2.2004.

³²⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 3.

³²⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 2 ; cf. Chapitre 2, Section introductive, §2, B., 1., p. 10 ss.

aa) Les autorités compétentes

Pour faciliter et encourager le dépôt des demandes, l'article 25 prévoyait que le demandeur avait le choix de déposer sa demande auprès de l'Office (OHMI)³²⁸ ou auprès de l'office national de l'un des Etats membres³²⁹. Si le demandeur optait pour la seconde possibilité, l'office national devait ensuite transmettre sa demande à l'Office dans un délai de deux semaines³³⁰. Le fait de mettre plusieurs interlocuteurs à la disposition des titulaires de droits désireux d'enregistrer une marque témoignait du souhait du législateur européen de leurs faciliter l'accès à la marque communautaire. Une fois leur choix arrêté, les titulaires de droits devaient néanmoins se plier aux exigences relatives au contenu de la demande de dépôt.

ab) Le contenu de la demande de dépôt

Ladite demande devait notamment contenir une requête en enregistrement³³¹, les informations nécessaires à l'identification du demandeur³³², la liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement était sollicité³³³ ainsi qu'une reproduction de la marque³³⁴.

Concernant la représentation graphique, la CJUE, anciennement CJCE, avait dans une Affaire C-273/00 dite Sieckmann³³⁵ affirmé que l'exigence de représentation graphique ne signifiait pas qu'étaient exclues de l'enregistrement les signes non perceptibles visuellement. Elle avait ensuite précisé dans une Affaire C-283/01 dite Shield Mark³³⁶ s'agissant des marques sonores, que selon la directive, pour être enregistrés comme marque, les signes sonores devaient permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils devaient être susceptibles d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Ces exigences étaient par exemple remplies si le signe sonore était représenté graphiquement au moyen d'une portée divisée en

³²⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 25 paragraphe 1 a).

³²⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 25 paragraphe 1 b).

³³⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 25 paragraphe 2.

³³¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 26 paragraphe 1 a).

³³² Règlement (CE) n°40/94, Article 26 paragraphe 1 b).

³³³ Règlement (CE) n°40/94, Article 26 paragraphe 1 c).

³³⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 26 paragraphe 1 d).

³³⁵ Affaire C-273/00 Ralf Sieckmann contre Deutsches Patent- und Markenamt du 12 décembre 2002, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2002:748, GRUR Int., mai 2003, p. 449, Rn. 55.

³³⁶ Affaire C-283/01 Shield Mark BV contre Joost Kist h.o.d.n. Memex du 27 novembre 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:641.

mesures et sur laquelle figuraient une clé, des notes et d'autres symboles de musique, dès lors que l'ensemble de ces notations constituait une représentation fidèle de la succession de sons qui formaient la mélodie dont l'enregistrement était demandé³³⁷. S'agissant ensuite des couleurs, elle avait dans une Affaire C-104/01 dite Libertel³³⁸ jugé qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, était susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE, à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne pouvait pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais pouvait l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu. Toujours à propos des couleurs, elle avait par ailleurs énoncé dans une Affaire C-49/02 dite Heidelberg Bauchemie³³⁹, que pour être susceptible de constituer une marque, une combinaison de couleurs devait être propre à être perçue comme un signe distinctif et comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante. Enfin, s'agissant des marques olfactives, le Tribunal de première instance avait dans une Affaire T-305/04³⁴⁰, refusé l'enregistrement d'une marque olfactive fondée sur le parfum de fraise mûre, considérant que l'exigence de représentation graphique ne pouvait pas être satisfaite par le dépôt de la formule chimique, d'un échantillon ou d'une description écrite.

Ces solutions avaient pour part défrayé la chronique car elles étaient difficilement conciliables avec les nouveaux types de marques sonores, olfactives et en compliquaient considérablement l'enregistrement, ce en quoi elles étaient accusées de freiner l'innovation et la créativité.

Le dépôt de la demande était nécessairement assorti du paiement d'une taxe de dépôt et éventuellement accompagné du paiement d'une taxe par classe³⁴¹. Par ailleurs, même si

³³⁷ Voir en ce sens Folliard-Monguiral (A.), « Affaire préjudicielle Shield Mark : des si et des bémols pour les marques sonores », *Propriété industrielle*, février 2004, n°2, p. 23.

³³⁸ Affaire C-104/01 Libertel Groep BV contre Benelux-Merkenbureau du 6 mai 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:244.

³³⁹ Affaire C-49/02, Heidelberg Bauchemie GmbH contre Deutsches Patentamt du 24 juin 2004, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2004:384.

³⁴⁰ Affaire T-305/04 Eden SARL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 octobre 2005, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2005:380.

³⁴¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 26 paragraphe 2.

certaines déposants jouissaient d'un statut particulier, tous devaient se conformer aux modalités précédemment exposées.

b) Les facilités de dépôt prévues par le Règlement

Afin de ne pas méconnaître l'antériorité de certains droits, le règlement aménageait deux types de facilités de dépôt : le droit de priorité (ba) et le droit d'ancienneté (bb).

ba) Le droit de priorité

En vertu des dispositions du règlement, toute personne ayant préalablement et régulièrement déposé une marque dans l'un des Etats parties à la Convention de Paris³⁴² bénéficiait d'un droit dit « de priorité » lors du dépôt d'une demande de marque communautaire³⁴³. Ce droit de priorité³⁴⁴ permettait au déposant de bénéficier pendant une période de six mois à compter de la date du premier dépôt³⁴⁵ d'une priorité pour le second dépôt, si celui-ci concernait la même marque et des produits ou services identiques à ceux rattachés à la marque ayant fait l'objet du premier dépôt et que ce dernier était qualifié de dépôt régulier. Par « dépôt régulier », il fallait entendre tout dépôt suffisant à établir la date à laquelle la demande avait été déposée et ce, quelle qu'en soit l'issue³⁴⁶. Pour bénéficier de cette facilité, le demandeur était tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans l'une des langues de l'Office ou, à défaut, d'en fournir la traduction dans l'une de ces langues³⁴⁷. Le droit de priorité avait alors pour effet qu'afin de déterminer l'antériorité des droits, la date de priorité soit considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire³⁴⁸. En outre, dès lors qu'une date de dépôt était accordée à la demande de marque communautaire, celle-ci avait valeur de dépôt national régulier dans les Etats membres³⁴⁹. Quant aux dispositions relatives à la priorité d'exposition, elles étaient calquées sur celles régissant le droit de priorité³⁵⁰ et prévoyaient que la

³⁴² Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, dernière modification le 28 septembre 1979 entrée en vigueur le 3 juin 1984.

³⁴³ Règlement (CE) n°40/94, Article 29 paragraphe 1.

³⁴⁴ v. Mühlendahl (A.)/Ohlgart (D.C.)/v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », München 1998, §13 Rn. 42 ss., p. 53 et suivante.

³⁴⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 29 paragraphes 4 et 5 pour la définition du premier dépôt ; Règlement (CE) n°40/94, Article 31 concernant l'effet du droit de priorité.

³⁴⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 29 paragraphes 2 et 3.

³⁴⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 30.

³⁴⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 31.

³⁴⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 32.

³⁵⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 33 paragraphes 1 et 2.

priorité d'exposition ne donnait lieu à aucune prolongation du délai de priorité de six mois³⁵¹.

Dans une Affaire C-190/10 dite Genesis Seguros³⁵² la Cour était venue préciser que l'article 27 du règlement sur la marque communautaire devait être interprété comme ne permettant pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l'heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, afin de déterminer l'antériorité d'une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour dont, dans la réglementation nationale applicable, l'heure et la minute du dépôt étaient des éléments pertinents. Par conséquent, les deux marques en conflit étaient réputées avoir été déposées le même jour, ce qui compliquait l'application du droit de priorité.

En sus du droit dit « de priorité », le règlement aménageait également une facilité de dépôt reposant sur l'ancienneté de la marque nationale.

bb) Le droit d'ancienneté

Cette seconde facilité, fortement inspirée de la première, profitait aux titulaires de marques antérieures. Ceux-ci disposaient d'un moyen efficace de revendiquer l'ancienneté de leurs marques nationales³⁵³. Ainsi, le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un Etat membre ou sur le territoire Benelux, ou d'une marque antérieure ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un Etat membre, pouvait se prévaloir de l'ancienneté de cette marque lors du dépôt d'une demande de marque communautaire³⁵⁴. Cette demande devait toutefois viser l'enregistrement d'une marque identique et pour des produits ou services similaires à ceux regroupés sous la marque antérieure et ne produisait d'effet que pour l'Etat membre dans lequel ou pour lequel celle-ci avait été enregistrée.³⁵⁵ La revendication pouvait être formulée aussi bien avant qu'après l'enregistrement de la marque

³⁵¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 33 paragraphe 3.

³⁵² Affaire C-190/10 Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) contre Boys Toys SA et Administración del Estado du 22 mars 2010, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2012:157.

³⁵³ Eisenführ (G.)/Schennen (D.), « Die Gemeinschaftsmarkenverordnung - Kommentar », Heymanns Taschenkommentare zum Gewerblichen Rechtsschutz, München, 2003, Art. 1, Rn. 42 ff. ; Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht », GRUR Int., 2001, Heft 8/9, p. 668.

³⁵⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 34.

³⁵⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 34 paragraphe 1.

communautaire³⁵⁶. Elle avait cependant une portée assez limitée, puisqu'elle ne prenait effet que dans les cas où le titulaire ou le demandeur d'une marque communautaire renonçait ou ne renouvelait pas sa marque nationale antérieure. Le cas échéant, elle lui permettait de continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux dont il aurait bénéficié si l'enregistrement de la marque nationale antérieure avait perduré³⁵⁷.

Dans une Affaire T-103/11³⁵⁸, le Tribunal de première instance, avait précisé les conditions pour que la revendication d'ancienneté soit valable il fallait que trois conditions cumulatives soient remplies. La première de ces conditions était que la marque nationale antérieure et la marque communautaire sollicitée devaient être identiques. La deuxième condition était que les produits ou services visés par la marque communautaire devaient être identiques ou contenus dans ceux visés par la marque nationale antérieure, quant à la troisième, elle énonçait que le titulaire devait être le même. Le Tribunal avait par ailleurs précisé que la condition de l'identité entre la demande de marque communautaire et la marque nationale antérieure devait être interprétée de façon stricte et par référence à la décision de la Cour dans l'affaire C-291/00 dite LTJ Diffusion³⁵⁹, en ce sens que seules des différences si insignifiantes qu'elles pouvaient passer inaperçues étaient admises.

L'une comme l'autre, ces deux facilités de dépôt rappelaient que la marque communautaire avait été conçue pour compléter, du moins dans un premier temps, les systèmes de protection nationaux et non pour remettre en question les droits qui avaient pu en découler³⁶⁰.

La demande de marque communautaire et plus précisément, les exigences auxquelles la demande de dépôt devait satisfaire, n'avaient pas été envisagées par la directive de 1988³⁶¹. Elles constituaient, par conséquent, l'une des innovations majeures du Titre III du Règlement. Tenant compte de façon équilibrée des intérêts antagonistes des parties,

³⁵⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 35 paragraphe 1.

³⁵⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 34 paragraphe 2.

³⁵⁸ Affaire T-104/11 Tiantian Shang contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2012, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2012:19.

³⁵⁹ Affaire C-291/00 LTJ Diffusion SA contre Sadas Vertbaudet SA du 20 mars 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:169.

³⁶⁰ Ingerl (R.), « Die Gemeinschaftsmarke », Stuttgart, 1996, p. 27 ; Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Frankfurt am Main, 2001, p. 33.

³⁶¹ Directive 89/104 CEE, du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO n°L040 du 11/02/1989, pp. 1 à 7.

ces exigences s'inscrivaient dans le mouvement de modernisation et de « rééquilibrage » des dispositions relatives à la Propriété industrielle. En application des dispositions du Règlement, lorsque la procédure de dépôt s'était déroulée dans le respect des modalités et facilités exposées ci-dessus, la procédure d'enregistrement lui succédait.

2. La procédure d'enregistrement

La procédure d'enregistrement jouait un rôle décisif pour les demandes de marque communautaire. Le législateur européen n'avait, d'ailleurs, de cesse de répéter, que « le droit sur la marque communautaire ne pouvait s'acquérir que par l'enregistrement³⁶² ». Une fois parvenue à l'Office, la demande d'enregistrement devait faire l'objet d'un examen approfondi³⁶³ visant à s'assurer de sa conformité aux conditions de dépôt³⁶⁴ ainsi que de l'absence de motifs absolus de refus³⁶⁵.

Parallèlement aux décisions qu'elle avait rendues s'agissant de signes constitués par la représentation graphique de la forme du produit, la Cour avait dans une célèbre Affaire C-383/99 P dite Baby Dry³⁶⁶ estimé qu'en présence de marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif, alors constitutif d'un motif absolu de refus, devait être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l'ensemble qu'ils composaient. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, était propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque. Dans certains cas, la frontière entre caractère descriptif et caractère distinctif était donc extrêmement ténue.

A l'issue de cet examen le système dit « de recherche » prenait le relai, afin de tenter de prévenir d'éventuels conflits avec des droits antérieurs (a). Ensuite, si la demande de marque communautaire remplissait l'ensemble des conditions précédemment énoncées

³⁶² Règlement (CE) n°40/94, Considérant 6.

³⁶³ Suite au Règlement (CE) 422/2004 les conditions liées à la qualité du titulaire ne faisaient plus l'objet de ce contrôle.

³⁶⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 36.

³⁶⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 38.

³⁶⁶ Affaire C-383/99 P Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2à septembre 2001, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2001:461.

et qu'elle ne faisait pas l'objet d'un rejet, elle était soumise au mécanisme de l'opposition (b).

a) Le système dit « de recherche »

Conformément au projet initial, le règlement mettait en place un système complexe de recherche (aa), qui allait, par la suite, connaître de nombreuses modifications, dont la dernière en date résulterait de l'entrée en vigueur du Règlement CE 422/2004³⁶⁷ (ab).

aa) La complexité initiale du système de recherche

Jusqu'à l'adoption du Règlement 422/2004, l'Office avait l'obligation, lorsqu'il avait accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, d'établir un rapport de recherche communautaire. Ce rapport devait mentionner les marques communautaires ou demandes de marques communautaires antérieures susceptibles de constituer des motifs relatifs de refus de la demande. De même, les services nationaux de la propriété industrielle des Etats membres concernés devaient établir, chacun de leur côté, un rapport de recherche. Outre l'importance des sommes dont l'auteur de la demande de marque communautaire devait s'acquitter, en raison de la multiplicité des recherches menées par les différents offices, c'est la complexité de la procédure qui effrayait à l'époque les titulaires de droits. A l'issue des recherches, ces derniers se retrouvaient souvent face à des résultats complexes difficilement hiérarchisables et interprétables. Afin d'y remédier, le système de recherche allait connaître plusieurs modifications, dont la dernière en date était le résultat de l'adoption du Règlement (CE) 422/2004.

ab) La simplification progressive du fonctionnement du système de recherche

En vertu des modifications apportées lors de l'adoption du Règlement (CE) 422/2004, le fonctionnement du système de recherche avait été considérablement simplifié. Désormais, seule la recherche de l'existence de marques communautaires antérieures menée par l'Office était obligatoire³⁶⁸. Le demandeur avait toujours la possibilité de solliciter, qu'un double rapport de recherche soit établi, mais les rapports constitués par un ou plusieurs des services centraux nationaux de la propriété industrielle, ne

³⁶⁷ Règlement (CE) n°422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire, J.O.U.E. n°70/1, du 9 mars 2004. Modification du système de recherche entrée en vigueur à compter du 10 mars 2008 ; Article 39.

³⁶⁸ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 1.

pouvaient l'être qu'à titre facultatif³⁶⁹. Le cas échéant, le service national concerné s'engageait à communiquer ses résultats à l'Office dans le respect des délais impartis³⁷⁰ et à remplir le formulaire standard³⁷¹ moyennant le versement d'un montant forfaitaire³⁷². L'Office avait ensuite pour mission de transmettre le rapport de recherche communautaire au demandeur, qui s'il en faisait la demande, pouvait également avoir accès au(x) rapport(s) national/aux³⁷³. Passé un délai d'un mois après cette communication, et s'il décidait d'autoriser la publication de la demande de marque communautaire, l'Office devait en informer sans délai les titulaires des marques communautaires, ou à l'origine des demandes de marque(s) communautaire(s) antérieures mentionnées dans son rapport de recherche³⁷⁴.

Le mécanisme du système dit de recherche, qui avait pour objectif d'éviter les conflits potentiels entre d'éventuels droits antérieurs et celui faisant l'objet de la demande de marque communautaire, était le symbole de la coopération naissante entre l'Office et les différents offices nationaux. Il contribuait efficacement au perfectionnement du fonctionnement du système dit « de la marque communautaire » et faisait régulièrement l'objet de modifications.

A l'issue de la procédure de recherche, la demande de marque communautaire était confrontée au mécanisme dit « de l'opposition ».

b) Le mécanisme de l'opposition

Le mécanisme dit « de l'opposition » comprenait deux étapes bien distinctes. La première couvrait la publication de la demande de marque communautaire et les observations qui pouvaient en résulter (ba). La seconde concernait l'examen à proprement parler de l'opposition (bb).

ba) La publication de la demande et les observations des tiers en découlant

Dans la mesure où la demande satisfaisait aux conditions fixées, c'est à dire que le délai d'un mois prévu au paragraphe 7 de l'article 39 s'écoulait sans qu'aucun motif absolu de refus n'entraîne son rejet³⁷⁵, elle faisait l'objet d'une publication³⁷⁶. Toute personne

³⁶⁹ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 2.

³⁷⁰ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 3.

³⁷¹ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 4.

³⁷² Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 5.

³⁷³ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 6.

³⁷⁴ Règlement (CE) n°422/2004, Nouvel article 39 paragraphe 7.

³⁷⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 38.

physique ou morale, ou les groupements y ayant intérêt, pouvait alors informer l'Office par écrit d'éventuels motifs de refus³⁷⁷. Ceux-ci étaient ensuite communiqués au demandeur pour qu'il puisse prendre position³⁷⁸.

A compter de la date de publication de la demande, une opposition pouvait être formée dans un délai de trois mois³⁷⁹, si elle était justifiée par un motif relatif de refus³⁸⁰. Elle devait nécessairement être motivée et son auteur devait préalablement s'être acquitté de la taxe d'opposition³⁸¹. Pour appuyer sa demande, l'auteur de l'opposition était libre de présenter des faits, preuves et observations dans le délai imparti par l'Office³⁸². S'ensuivait l'examen de l'opposition par l'Office.

bb) L'examen de l'opposition

Lors de l'examen de l'opposition, les parties étaient invitées par l'Office à présenter leurs observations concernant les différentes communications³⁸³. Le demandeur avait la possibilité de formuler une requête pour que le titulaire de la marque communautaire antérieure, ayant formé opposition, soit tenu d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque, dans la Communauté et durant les cinq années ayant précédé la demande de marque communautaire³⁸⁴. Si tel n'était pas le cas, seul un juste motif de non-usage permettait d'éviter le rejet de l'opposition, dans la mesure où la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de l'examen de l'opposition³⁸⁵.

Dans une Affaire C-40/01 dite *Minimax*³⁸⁶, la Cour avait défini l'usage sérieux, en énonçant que l'article 12, paragraphe 1, de la première directive d'harmonisation rapprochant les législations des États membres sur les marques, devait être interprété en ce sens qu'une marque faisait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle était utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui était de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle avait été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère

³⁷⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 40 paragraphe 1.

³⁷⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 41 paragraphe 1.

³⁷⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 41 paragraphe 2.

³⁷⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 42 paragraphe 1.

³⁸⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 42 paragraphe 1 a), b) et c).

³⁸¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 42 paragraphe 3.

³⁸² Règlement (CE) n°40/94, Article 42 paragraphe 3.

³⁸³ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 1.

³⁸⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 2.

³⁸⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 2.

³⁸⁶ Affaire C-40/01 *Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV* du 11 mars 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:145.

symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque devait reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. La circonstance que l'usage de la marque ne concernait pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n'était pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque était effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportaient directement aux produits déjà commercialisés et qui visaient à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci. Dans une Affaire C-259/02 dite La Mer³⁸⁷, elle avait précisé qu'en ce sens, que lorsque l'usage répondait à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'était le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné pouvait être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive. Le volume absolu des ventes n'était donc pas déterminant. Quant à l'Affaire C-442/07³⁸⁸ dite Radetzky elle avait été l'occasion pour la Cour d'affirmer qu'une marque faisait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'une association à but non lucratif l'utilisait, dans ses relations avec le public, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d'affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et que ses membres l'arboraient sur des insignes qu'ils portaient lors de la collecte et de la distribution de dons. Ainsi, le fait que l'offre des produits couverts par la marque soit à but non lucratif n'était pas déterminant pour caractériser l'usage sérieux.

Quant au juste motif de non-usage, la CJUE avait dans une Affaire C-246/05 dite Häupl³⁸⁹, énoncé que que constituaient de «justes motifs pour le non-usage» d'une marque les obstacles qui présentaient une relation directe avec cette marque rendant

³⁸⁷ Affaire C-259/02 La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA du 27 janvier 2004, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2004:50.

³⁸⁸ Affaire C-442/07 Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» du 9 décembre 2008, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2008:696.

³⁸⁹ Affaire C-246/05 Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co. KG du 14 juin 2007, se reporter au Recueil de jurisprudence ECLI:EU:C:2007:340.

impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui étaient indépendants de la volonté du titulaire de la dite marque. Mais elle avait précisé dans une Affaire C-234/06 dite *Bainbridge*³⁹⁰, que l'enregistrement au niveau national d'une marque défensive ne constituait pas juste motif de non-usage.

Le règlement prévoyait également qu'aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'était réputée enregistrée que pour la partie des produits et services pour laquelle elle avait été effectivement utilisée³⁹¹. De même, il pouvait soit être fait droit à la demande d'opposition, soit à la demande de rejet de cette opposition pour tout ou partie des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque communautaire était sollicité³⁹². L'Office pouvait inviter les parties à se concilier³⁹³ et lorsque l'examen de l'opposition donnait lieu à un rejet de la demande d'opposition, il procédait à la publication de la décision définitive de rejet³⁹⁴. Le règlement précisait également, que le demandeur pouvait néanmoins retirer ou limiter sa demande de marque communautaire à tout moment et ce, même si la demande avait déjà été publiée³⁹⁵. Par ailleurs, il pouvait aussi obtenir une modification de sa demande de marque communautaire dans la mesure où celle-ci n'avait pas pour effet d'affecter substantiellement la marque ou d'étendre la liste des produits ou services qu'elle couvrait³⁹⁶. Une division de sa demande était également envisageable mais soumise à des conditions très strictes³⁹⁷.

Le mécanisme de l'opposition avait pour principal avantage de permettre aux titulaires de droits antérieurs de faire valoir leurs droits avant que la marque n'ait été enregistrée. Ceux-ci ne devaient toutefois pas prendre à la légère le recours à un tel mécanisme, puisqu'ils étaient contraints de motiver leurs allégations et de s'acquitter d'une somme non négligeable. De la sorte, le législateur européen tentait de garantir un certain équilibre entre les droits des parties et d'éviter que ne soient formés des recours infondés ou malhonnêtes.

³⁹⁰ Affaire C-234/06 *Il Ponte Finanziaria SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)* du 13 septembre 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:514.

³⁹¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 2.

³⁹² Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 5.

³⁹³ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 4.

³⁹⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 43 paragraphe 6.

³⁹⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 44 paragraphe 1.

³⁹⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 44 paragraphe 2.

³⁹⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 44 bis.

Lorsque la demande de marque remplissait les exigences du présent règlement et qu'aucune opposition n'avait été formée ou qu'il n'avait été fait droit à aucune de celles-ci, elle était réputée enregistrée³⁹⁸, une modification³⁹⁹ ou une division⁴⁰⁰ de l'enregistrement restant cependant possible à certaines conditions. Une fois la taxe d'enregistrement acquittée, elle acquérait le statut de marque communautaire⁴⁰¹ et il était alors du devoir de son titulaire de veiller au respect des conditions de conservation prévues par le règlement.

B. Les conditions de conservation de la marque communautaire

L'article premier du règlement spécifiait que les marques ou produits enregistrés dans les conditions et selon les modalités qu'il prévoyait, constituaient des « marques communautaires ». Pouvaient être titulaires de ce type de marque, aussi bien les personnes physiques que morales, y compris les entités de droit public, si elles étaient ressortissantes d'un Etat membre, d'un Etat partie à la Convention de Paris, d'un Etat non partie à la Convention mais domicilié ou ayant un siège dans un Etat de la Communauté ou d'un Etat partie à la Convention, ou de tout Etat garantissant une protection semblable aux ressortissants des Etats membres et à ses citoyens nationaux⁴⁰². En vertu des modifications apportées par le Règlement (CE) 422/2004, les conditions de nationalité et de réciprocité pour devenir titulaire d'une marque communautaire avait été purement et simplement supprimées.

Le règlement prévoyait aussi que la durée d'enregistrement de la marque communautaire serait de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande⁴⁰³ et que celui-ci pourrait être indéfiniment renouvelé pour dix ans supplémentaires tous les dix ans⁴⁰⁴. Une fois enregistrée, la marque produisait de nombreux effets, pour la conservation desquels, le titulaire de droits devait s'astreindre à se conformer aux mesures rigoureuses de régulation mises en place par le législateur européen (1) Il en allait de même concernant la conservation de la marque communautaire en elle même, pour laquelle le titulaire de droits devait apporter la preuve qu'il avait rempli un certain nombre de conditions (2).

³⁹⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 45.

³⁹⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 48.

⁴⁰⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 48 bis.

⁴⁰¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 45.

⁴⁰² Règlement (CE) n°40/94, Article 5.

⁴⁰³ Règlement (CE) n°40/94, Article 46.

⁴⁰⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 47.

1. La difficile conservation des effets résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire

Dans un premier temps, les dispositions du règlement listaient de façon conventionnelle les effets devant résulter de l'enregistrement de la marque communautaire (a). Dans un second, elles énonçaient les mesures de régulation dont ces effets étaient l'objet, démarche innovante car remettant en cause le présupposé selon lequel, dès lors qu'une marque avait obtenu un titre de protection, celui-ci produisait automatiquement ses effets (b).

a) Les principaux effets résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire

La marque communautaire avait principalement pour effet de conférer à son titulaire un droit exclusif (aa) ainsi que toutes les prérogatives pouvant résulter de son assimilation à un objet de propriété (ab).

aa) Le droit exclusif

L'article 9 énonçait, en effet, que la marque communautaire conférait à son titulaire un droit exclusif, qui l'habilitait à interdire à tout tiers de faire usage de certains signes, en l'absence de son consentement. Les circonstances dans lesquelles il pouvait user de ce droit exclusif ainsi que la portée de cet usage, étaient néanmoins strictement définies. Les conditions d'application de ce droit exclusif étaient strictes. Les cas de figure dans lesquels le titulaire de droits pouvait faire usage de son droit exclusif étaient limités au nombre de trois. Il pouvait ainsi interdire à loisir l'usage d'un signe identique à celui de sa marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels sa marque était enregistrée⁴⁰⁵. Il en allait de même, concernant l'usage d'un signe dont l'identité ou la similitude avec la marque communautaire et les produits ou services qu'elle couvrait, pouvait donner lieu à un risque de confusion dans l'esprit du public, risque d'association compris⁴⁰⁶. Enfin, l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire, pouvait être interdit dès lors qu'il risquait de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque communautaire ou d'y porter préjudice⁴⁰⁷ et ce, même s'il concernait des produits ou services distincts de ceux couverts par la marque.

⁴⁰⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 1 a).

⁴⁰⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 1 b) ; Considérant 7.

⁴⁰⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 1 c).

De même, la portée de l'interdiction de l'usage était strictement délimitée. Dans les trois cas de figure énoncés précédemment, l'interdiction concernait non seulement l'apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement⁴⁰⁸, mais aussi le fait de les offrir, détenir ou mettre sur le marché à des fins commerciales⁴⁰⁹, ou encore de les importer ou exporter⁴¹⁰ sous ce signe. Le cas échéant, il ne pouvait pas non plus être fait usage dudit signe dans des papiers d'affaire ou à des fins publicitaires⁴¹¹. Il est important de noter que l'opposabilité aux tiers de l'exercice de ce droit exclusif était toutefois subordonnée à la publication préalable de l'enregistrement de la marque⁴¹².

Dans une Affaire C-427/93⁴¹³ la Cour était venue encadrer ce droit exclusif en précisant que le droit exclusif du titulaire d'apposer la marque sur un produit devait, dans certaines circonstances, être considéré comme épuisé aux fins de permettre à un importateur de commercialiser sous cette marque des produits qui avaient été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement. A travers cette solution, il était clair que la Cour cherchait à ce que les marchés entre les différents Etats membres soient artificiellement cloisonnés.

De par son application sévère, ce droit exclusif, que conférait la marque communautaire, était intimement lié au critère dit du « caractère distinctif ». Il était d'application large puisqu'il allait jusqu'à interdire l'utilisation d'un signe identique pour des produits distincts et faisait ainsi écho aux demandes formulées par de nombreux titulaires de marques, lors des travaux préparatoires du règlement. Extrêmement favorable aux titulaires de droits, il était considéré, au même titre que les prérogatives découlant de l'assimilation de la marque communautaire à un objet de propriété, comme l'un des atouts principaux de ce nouveau système de protection.

ab) L'assimilation de la marque communautaire à un objet de propriété

Le règlement envisageait la marque communautaire et sa demande⁴¹⁴ comme des objets de propriété indépendants de l'entreprise dont ils désignaient les produits ou les

⁴⁰⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 2 a).

⁴⁰⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 2 b).

⁴¹⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 2 c).

⁴¹¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 2 d).

⁴¹² Règlement (CE) n°40/94, Article 9 paragraphe 3.

⁴¹³ Affaires jointes C-427/93 Bristol-Myers Squibb contre Paranova A/S, C-429/93 C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim A/S contre Paranova A/S et C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft et Bayer Danmark A/S contre Paranova A/S du 11 juillet 1996, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1996:282.

⁴¹⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 24.

services⁴¹⁵. Elle devait par conséquent être assimilée à la marque nationale de l'Etat membre dans lequel, d'après le registre des marques communautaires, se trouvait, à la date considérée, le siège ou le domicile ou à défaut l'établissement de son titulaire⁴¹⁶. A ce titre, elle pouvait notamment faire l'objet d'un transfert ou d'une licence.

La marque communautaire pouvait effectivement faire l'objet d'un transfert pour tout ou partie des produits ou services qu'elle regroupait⁴¹⁷, sachant que le transfert intégral d'une entreprise devait nécessairement entraîner le transfert de la marque communautaire⁴¹⁸. Tout transfert devait s'effectuer par écrit et requérait la signature des parties au contrat⁴¹⁹ ; en aucun cas il ne devait induire le public en erreur⁴²⁰. Pour être opposable, il devait ensuite faire l'objet d'une inscription au registre et d'une publication⁴²¹.

S'agissant des cas de transfert et de licence, la Cour avait rendu très peu de décisions. Dans une Affaire C-259/04 dite Emanuel⁴²², elle avait toutefois décidé qu'en cas de cession, le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne pouvait, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induire le public en erreur, au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b de la première directive d'harmonisation notamment quand la clientèle attachée à cette marque avait été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en étaient revêtus.

En application du règlement, la marque communautaire pouvait également être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel⁴²³, d'une exécution forcée⁴²⁴ ou d'une procédure d'insolvabilité⁴²⁵, mais les titulaires de droits avaient généralement davantage recours au mécanisme de la licence.

Lorsque tel était le cas, le titulaire avait le choix de délivrer une licence pour tout ou partie des produits ou services qu'elle désignait et pour tout ou partie de la

⁴¹⁵ Règlement (CE) n°40/94, Titre II Quatrième Section ; Considérant 10.

⁴¹⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 15.

⁴¹⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 17 paragraphe 1 ; Considérant 10.

⁴¹⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 17 paragraphe 2.

⁴¹⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 17 paragraphe 3.

⁴²⁰ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 10.

⁴²¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 17 paragraphe 5.

⁴²² Affaire C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel contre Continental Shelf 128 Ltd du 30 mars 2006, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2006:215.

⁴²³ Règlement (CE) n°40/94, Article 19.

⁴²⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 20.

⁴²⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 21.

Communauté⁴²⁶. Pour autant, l'opposabilité de bon nombre de ces actes juridiques était subordonnée, comme pour le transfert, à leur inscription préalable au registre, sauf mauvaise foi des tiers, qui avant l'inscription et en connaissance de cause, auraient cherché à acquérir des droits sur la marque concernée.

Autre restriction aux droits du tiers, dans une Affaire C-59/08 dite Copad⁴²⁷ la CJUE, anciennement CJCE avait énoncé que l'article paragraphe 2 de la première directive d'harmonisation devait être interprété en ce sens que le titulaire de la marque pouvait invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreignait une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il ait été établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, portait atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

L'assimilation de la marque communautaire à un objet de propriété présentait l'avantage d'en faciliter l'administration, puisque les procédures de transfert, d'octroi de licence, ou d'aménagement de tout autre droit réel en étaient considérablement simplifiées.

De façon générale, les effets résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire restaient, comme cela avait été envisagé en 1988, très favorables aux titulaires de droits. A partir du moment où ces derniers avaient conscience du caractère non systématique de leur application et de la nécessité de respecter certaines règles spécifiquement énoncées dans le règlement, les titulaires de droits détenaient les clefs d'une conservation pérenne.

b) Le bénéfice des effets de la marque communautaire, objet de mesures de régulation

Les titulaires de droits ne pouvaient bénéficier des effets engendrés par l'enregistrement de la marque communautaire que dans certaines limites.

Malgré son statut, le titulaire d'une marque communautaire n'avait, par exemple, pas le droit d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires de son nom ou adresse⁴²⁸ ou

⁴²⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 22 ; Considérant 10.

⁴²⁷ Affaire C-59/08 Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL) du 23 avril 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:260.

⁴²⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 12 a).

des caractéristiques usuelles du produit ou de la prestation de service⁴²⁹. Il n'avait pas non plus le droit d'interdire l'usage de la marque lorsque celui-ci était nécessaire afin d'indiquer la destination d'un produit de type pièce détachée ou accessoire⁴³⁰, dans la mesure où cet usage se conformait aux exigences d'un usage honnête en matière industrielle ou commerciale⁴³¹.

Au delà de ces restrictions d'ordre général, deux règles expressément prévues par le règlement faisaient obstacle à l'application systématique de ces effets. Dans un souci de conservation de son droit d'usage, le titulaire de la marque devait, en effet, se conformer à la règle dite « de l'épuisement du droit » (ba) et veiller à respecter celle « de l'usage sérieux » (bb).

ba) La règle dite « de l'épuisement du droit »

Selon la règle dite « de l'épuisement du droit », dès lors que des produits avaient été mis sous sa marque dans le commerce, dans la Communauté, par le titulaire en personne ou avec son consentement, celui-ci ne pouvait plus s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits⁴³². Seul un motif légitime, comme la modification ou l'altération des produits après leur mise dans le commerce, était de nature à justifier l'intervention du titulaire de la marque communautaire⁴³³. Cette règle dite « de l'épuisement du droit », dont il avait été question pour la première fois dans la directive d'harmonisation, permettait d'éviter les dérives qui auraient pu résulter d'un usage abusif de son droit d'exclusivité par le titulaire de la marque. Secondée dans sa mission de régulation des effets de la marque communautaire, par la règle dite « de l'usage sérieux », elle n'en était que plus efficace.

bb) La règle dite de l'usage sérieux

Conformément à l'article 15, les effets de la marque communautaire étaient également soumis à la règle dite « de l'usage sérieux ». En application de cette règle, le titulaire devait faire un usage sérieux de sa marque au sein de la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle avait fait l'objet d'un enregistrement, sous peine de la voir

⁴²⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 12 b).

⁴³⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 12 c).

⁴³¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 12.

⁴³² Règlement (CE) n°40/94, Article 13 paragraphe 1 ; Considérant 8.

⁴³³ Règlement (CE) n°40/94, Article 13 paragraphe 2 ; Considérant 8.

privée d'effets⁴³⁴. Cet usage sérieux devait intervenir dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement ou ne pas avoir été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, sauf juste motif⁴³⁵. La notion d'usage sérieux devait être entendue au sens large, puisqu'était considéré comme tel, tout emploi de la marque communautaire même sous une forme différente de celle de son enregistrement, dès lors qu'elle n'en altérait pas le caractère distinctif⁴³⁶. De même, la seule apposition de la marque sur des produits ou sur leur conditionnement en vue de les exporter constituait un usage sérieux⁴³⁷. De façon plus générale, à partir du moment où le titulaire avait consenti à l'usage de la marque communautaire, le mécanisme de l'assimilation opérait et l'usage était qualifié de sérieux, qu'il le réalise ou non lui-même⁴³⁸.

Cette règle dite « de l'usage sérieux », qui semblait en apparence très stricte, était en réalité d'application assez souple étant donnée la large définition qu'elle attribuait à cette notion. Elle permettait de lutter efficacement contre le monopole de certains titulaires, qui n'avaient en réalité aucunement l'usage des dites marques, mais qui souhaitaient les conserver dans leur portefeuille de marques par peur d'une éventuelle concurrence ou dans le but de les marchander ultérieurement à prix fort.

Les règles dites « de l'épuisement du droit » et de « l'usage sérieux » poursuivaient un but commun, qu'était la régulation des effets de la marque communautaire et avaient pour effet de remettre efficacement en question le caractère systématique de l'application desdits effets. Très largement inspirées des dispositions de la directive d'harmonisation de 1988, les dispositions du règlement concernant ces deux règles, s'efforçaient d'en préciser les contours et d'en développer les aspects pratiques à l'aide de la jurisprudence de la CJUE exposée en la matière dans le cadre des développements sur la première directive d'harmonisation. Outre les difficultés relatives à la conservation des effets de la marque communautaire, le titulaire de marques était confronté de manière générale au problème de la conservation de sa marque, en tant que telle.

⁴³⁴ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 9.

⁴³⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 15 paragraphe 1.

⁴³⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 15 paragraphe 2 a).

⁴³⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 15 paragraphe 2 b).

⁴³⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 15 paragraphe 3.

2. La question de la conservation de la marque communautaire

Pour traiter la question de la conservation de la marque communautaire, le règlement exposait les difficultés usuelles de conservation que rencontraient les titulaires de droits (a) et prévoyait, afin d'y remédier, l'aménagement de procédures de recours spécifiques (b).

a) Les obstacles habituels à la conservation de la marque

Lorsque le titulaire d'une marque communautaire le souhaitait, le règlement prévoyait que celle-ci pouvait faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée⁴³⁹. Les cas de renonciation étant assez peu nombreux et étant l'expression de la volonté des titulaires de droits ils ne posaient pas, en pratique, de problème particulier. Par opposition, les cas de déchéance et de nullité menaçaient généralement la conservation de la marque concernée et nécessitaient, de ce fait, un encadrement strict de leur champ d'application (aa) ainsi que de leurs effets (ab).

aa) Les cas de déchéance et de nullité

Le règlement consacrait des titres spécifiques aussi bien à la déchéance, qu'à la nullité. Il envisageait ainsi de façon détaillée les hypothèses dans lesquelles le titulaire d'une marque communautaire était déclaré déchu de ses droits ainsi que leur champ d'application. Suite à la présentation d'une demande auprès de l'Office ou à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon, celles-ci étaient au nombre de trois. La première était l'absence injustifiée d'usage sérieux de la marque dans la Communauté pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour les services ou produits qu'elle désignait⁴⁴⁰. Le commencement ou la reprise d'usage sérieux entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande, pouvaient toutefois, à certaines conditions, permettre d'éviter la déchéance⁴⁴¹. L'une de ces conditions était par exemple, que les préparatifs pour le commencement ou la reprise d'usage ne soient pas intervenus uniquement parce-que le titulaire avait eu vent de l'éventualité de la présentation d'une demande de déchéance ou reconventionnelle à

⁴³⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 49 paragraphe 1.

⁴⁴⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 1 a).

⁴⁴¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 1 a).

l'encontre de sa marque, auprès de l'Office⁴⁴². La Cour avait dans une Affaire C-553/11 dite Rintisch⁴⁴³ préciser dans quelles conditions le titulaire d'une marque pouvait échapper à la déchéance en apportant la preuve de son usage sérieux. En application de la décision de la Cour, ce dernier pouvait désormais prouver l'usage sérieux de son droit en exploitant celle-ci sous une forme différente de son enregistrement pourvu que les modifications n'affectent pas le caractère distinctif du signe premier.

La seconde hypothèse de déchéance concernait l'assimilation de la marque à une désignation usuelle dans le commerce du produit ou service pour lequel elle était enregistrée⁴⁴⁴. La troisième était relative au constat d'une trop grande propension de la marque à induire le public en erreur, concernant notamment la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services qu'elle protégeait⁴⁴⁵.

La déchéance qui résultait de l'un de ces trois cas de figure n'avait cependant vocation à s'appliquer qu'aux produits ou services objets de cette déchéance. Le titulaire n'était, par conséquent, déchu de ses droits que pour les services ou produits concernés⁴⁴⁶.

Au même titre que la déchéance et la renonciation, la nullité compromettait la conservation de la marque communautaire. Le règlement opérait une distinction entre les causes de nullité absolue et les causes de nullité relative⁴⁴⁷. Dans les deux cas, la marque communautaire était déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle au cours d'une action en contrefaçon⁴⁴⁸ et la portée de cette nullité variait en fonction des circonstances.

Parmi les causes de nullité absolue figurait notamment l'enregistrement de la marque malgré l'existence d'un motif absolu de refus⁴⁴⁹ ou malgré la mauvaise foi du demandeur de marque lors du dépôt de la demande⁴⁵⁰. Dans une Affaire C-529/07⁴⁵¹ la Cour avait exposé les critères permettant de caractériser la mauvaise foi du déposant et d'obtenir ainsi la nullité de la marque, puisque l'article 51 paragraphe 1 point b) du

⁴⁴² Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 1 a).

⁴⁴³ Affaire C-553/11 Bernhard Rintisch contre Klaus Eder du 25 octobre 2012, se reporter au Recueil numérique, références ECLI:EU:C:2012:671.

⁴⁴⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 1 b).

⁴⁴⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 1 c).

⁴⁴⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 50 paragraphe 2.

⁴⁴⁷ Règlement (CE) n°40/94, Troisième section, Causes de nullité.

⁴⁴⁸ Règlement (CE) n°40/94, Articles 51 paragraphe 1 et 52 paragraphe 1.

⁴⁴⁹ Enregistrement en violation des dispositions de l'article 7 consacré aux motifs absolus de refus.

⁴⁵⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 51 paragraphe 1 b).

⁴⁵¹ Affaire C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH du 11 juin 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:361.

règlement sur la marque communautaire prévoyait la nullité de la marque communautaire en cas de mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque. Parmi les facteurs déterminants énoncés par la Cour figuraient notamment la connaissance qu'avait le demandeur de l'utilisation d'un signe identique dans au moins un Etat membre ou son intention de faire obstacle à la commercialisation d'un produit par un tiers.

Cependant, lorsque la marque avait été enregistrée alors qu'elle était dépourvue de caractère distinctif, ou qu'elle n'était composée que de signes pouvant servir dans le commerce à désigner certaines caractéristiques du produit ou service qu'elle protégeait, ou qu'elle était uniquement composée de signes devenus usuels dans le langage courant, mais qu'elle avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait, après son enregistrement, elle ne pouvait être déclarée nulle⁴⁵².

Parmi les causes de nullité relatives figuraient l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire à la marque communautaire enregistrée⁴⁵³, d'un motif relatif de refus énoncé à l'article 8⁴⁵⁴ ou l'existence de tout autre droit antérieur susceptible d'interdire l'usage de la marque communautaire⁴⁵⁵. Néanmoins, lorsque le titulaire d'une marque susceptible de constituer un motif de nullité de la marque communautaire nouvellement enregistrée, avait donné son consentement de façon expresse et préalablement à la demande reconventionnelle ou de nullité, cette dernière ne pouvait être déclarée nulle⁴⁵⁶. En outre, celui-ci ne pouvait formuler qu'une seule et même demande reconventionnelle ou de nullité à l'appui des droits énoncés plus haut⁴⁵⁷.

De même que pour la déchéance, la nullité de la marque, quelle qu'en soit la motivation, n'était déclarée que pour les services ou produits concernés si la cause de nullité n'existait que pour une partie des produits ou services regroupés sous cette dernière⁴⁵⁸. Dans certains cas, il était même impossible pour le titulaire de demander la nullité. Conformément à la règle dite de « forclusion par tolérance », tout titulaire d'une marque communautaire qui avait toléré l'usage d'une autre marque communautaire postérieure

⁴⁵² Règlement (CE) n°40/94, Article 51 paragraphe 2.

⁴⁵³ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 1 a).

⁴⁵⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 1 b) et c).

⁴⁵⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 2.

⁴⁵⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 3.

⁴⁵⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 4.

⁴⁵⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 52 paragraphe 5.

dans la Communauté durant cinq années consécutives n'était plus en mesure d'en demander la nullité ni de s'opposer, sur la base de sa marque antérieure, à l'usage de cette marque postérieure pour les produits ou services couverts par sa marque antérieure⁴⁵⁹. Il en allait de même pour le titulaire d'une marque nationale bénéficiant du statut de marque antérieure au sens de la définition donnée à l'article 8 du Règlement ou entrant dans la catégorie des marques ou signes non enregistrés du paragraphe 4 de cet article⁴⁶⁰. Cette règle de la forclusion ne s'appliquait, bien sûr, que si le dépôt de la marque communautaire postérieure n'avait pas été effectué de mauvaise foi⁴⁶¹. En outre, dans un souci de réciprocité, le titulaire de la marque postérieure n'avait plus la possibilité de s'opposer à l'usage du droit antérieur⁴⁶², même si celui-ci ne pouvait plus être invoqué à son détriment.

Dans une Affaire relativement récente T-133/09⁴⁶³, le Tribunal avait d'abord rappelé les principes énoncés dans l'Affaire C-482/09⁴⁶⁴, selon lesquels pour faire courir le délai de forclusion par tolérance, il fallait que la marque postérieure soit enregistrée, que son dépôt ait été effectué de bonne foi, qu'elle soit utilisée dans l'Etat membre dans lequel était protégée la marque antérieure et que le titulaire de la marque antérieure ait eu connaissance de cet usage et ait été en mesure de s'y opposer. S'agissant du point de départ du délai de forclusion, il avait ensuite affirmé que le dit délai commençait à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure avait la possibilité de s'y opposer ou de solliciter la nullité de la marque postérieure. Il avait ensuite conclu que dans le cas d'espèce, le point de départ du dit délai ne pouvait être ne pouvait être postérieur à la date d'enregistrement de la marque communautaire. Il était donc vraisemblable que selon les Etats ce point de départ oscillerait entre la date de dépôt et la date de la publication de la demande d'enregistrement.

La déchéance, comme la nullité, anéantissaient habituellement tout espoir, pour le titulaire de la marque concernée, de parvenir à la conserver. Lorsqu'elles étaient suffisamment motivées, les demandes de déchéance et de nullité donnaient lieu à une

⁴⁵⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 53 paragraphe 1.

⁴⁶⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 53 paragraphe 2.

⁴⁶¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 53 paragraphes 1 et 2.

⁴⁶² Règlement (CE) n°40/94, Article 53 paragraphe 3.

⁴⁶³ Affaire T-133/09 I Marchi Italiani Srl et Antonio Basile contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 juin 2012, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2012:327.

⁴⁶⁴ Affaire C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik contre Anheuser-Busch Inc du 22 septembre 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:605.

procédure relativement complexe, dont l'issue pouvait engendrer des effets particulièrement néfastes pour le titulaire de droit(s).

ab) La procédure et ses effets

Les procédures ayant trait à la déchéance ou à la nullité d'une marque, même si elles étaient relativement équilibrées avaient des effets extrêmement nuisibles, qui pouvaient aller jusqu'à priver rétroactivement de ses droits, le titulaire présumé.

Toute demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, pouvait être présentée à l'Office dans les cas énoncés ci-dessus à l'exception des demandes ayant le même objet et la même cause qu'une demande déjà tranchée entre les parties par la juridiction d'un Etat membre et ayant acquis l'autorité de la chose jugée⁴⁶⁵. La demande devait prendre une forme écrite et être motivée⁴⁶⁶ et ce n'est qu'une fois la taxe correspondante acquittée, que la demande était réputée présentée⁴⁶⁷.

Elle faisait ensuite l'objet d'un examen approfondi et l'Office pouvait inviter les parties « autant que nécessaire » à présenter leurs observations concernant les notifications ou communications dans un délai imparti⁴⁶⁸. Sur requête du titulaire de la marque postérieure, il pouvait être exigé que le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve de l'usage sérieux qu'il avait pu faire de sa marque durant les cinq années ayant précédé la demande en nullité⁴⁶⁹. A défaut, la demande en nullité était rejetée⁴⁷⁰. En fonction de l'étendue de l'usage qui avait été fait de la marque antérieure, celle-ci était réputée enregistrée pour tout ou partie des services qu'elle couvrait⁴⁷¹.

L'Office pouvait également inviter les parties à se concilier⁴⁷². S'il s'avérait au terme de l'examen de la demande de déchéance ou de nullité, que la marque postérieure aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services qu'elle désignait, les droits du titulaire de cette marque étaient déclarés déçus, ou la marque était déclarée nulle⁴⁷³. Dans le cas contraire, la demande de nullité ou de déchéance devait être rejetée⁴⁷⁴. A partir du moment où l'Office avait pris une décision définitive

⁴⁶⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 55 paragraphe 3.

⁴⁶⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 55 paragraphe 2.

⁴⁶⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 55 paragraphe 2.

⁴⁶⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 1.

⁴⁶⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 2.

⁴⁷⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 2.

⁴⁷¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 2.

⁴⁷² Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 4.

⁴⁷³ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 5.

⁴⁷⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 5.

concernant les suites à donner à la demande en nullité ou en déchéance, celle-ci était inscrite au registre⁴⁷⁵ et produisait ses effets.

En cas de déchéance, la marque communautaire était alors réputée n'avoir pas eu les effets prévus par le règlement, à compter de la date de la demande reconventionnelle ou en déchéance⁴⁷⁶, selon que le titulaire était déclaré déchu de tout ou partie de ses droits⁴⁷⁷. En cas de nullité, la marque était réputée n'avoir pas eu les effets prévus dès l'origine⁴⁷⁸. L'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité n'affectait cependant ni les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ayant été exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité⁴⁷⁹, ni les contrats conclus et exécutés antérieurement à cette décision⁴⁸⁰.

En réponse à ces difficultés de conservation auxquelles était confronté le titulaire de droits, le règlement mettait à sa disposition des procédures de recours spécifiques, afin de s'opposer à des décisions visant à le priver du bénéfice de l'enregistrement de sa marque.

b) Les procédures de recours, au secours du titulaire de la marque

Désireux de tenir compte de la spécificité du droit des marques et de ses protagonistes, le législateur communautaire prévoyait la possibilité de déposer un recours contre les décisions des différentes divisions de l'Office⁴⁸¹. Aux dispositions relatives aux conditions de recevabilité des recours (ba) succédaient celles concernant l'examen du recours et ses suites (bb).

ba) Les conditions de recevabilité de la demande de recours

Les conditions de recevabilité du recours étaient de deux types. Il y avait, d'une part, ce que l'on pouvait appeler les conditions générales de fond et de forme et d'autre part, les conditions spécifiques au type de cas traité.

S'agissant des conditions générales de fond et de forme, seules les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et

⁴⁷⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 56 paragraphe 6.

⁴⁷⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 54 paragraphe 1.

⁴⁷⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 54.

⁴⁷⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 54 paragraphe 2.

⁴⁷⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 54 paragraphe 3 a).

⁴⁸⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 54 paragraphe 3 b).

⁴⁸¹ Règlement (CE) n°40/94, Considérant 12.

des questions juridiques et des divisions d'annulation étaient susceptibles de recours⁴⁸². Ainsi, faute de décision finale, les décisions qui ne mettaient pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne pouvaient faire l'objet d'un recours, sauf si un recours indépendant était prévu⁴⁸³. En présence d'une décision finale, n'ayant pas fait droit à ses prétentions, toute partie à la procédure pouvait former un recours⁴⁸⁴. Les parties à la procédure initiale étaient de droit parties à la procédure de recours⁴⁸⁵. Le recours était soumis à la forme écrite et devait être formé devant l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et accompagné d'un mémoire exposant les motifs du recours devant lui-même être déposé par écrit dans un délai de 4 mois à compter du même point de départ⁴⁸⁶. Ce n'est qu'une fois le paiement de la taxe correspondante acquitté, que le recours était considéré comme formé⁴⁸⁷. Le recours avait alors un effet suspensif⁴⁸⁸.

Le règlement opérait une distinction selon qu'il s'agissait d'un cas ex parte ou d'un cas inter partes et prévoyait des conditions spécifiques.

De ce fait, il aménageait une procédure spécifique pour les révisions des décisions dans les cas ex parte⁴⁸⁹. Si la partie ayant introduit le recours était seule partie à la procédure, l'instance dont la décision était attaquée devait faire droit au recours si elle le considérait recevable et fondé⁴⁹⁰. Lorsqu'il n'était pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire des motifs, celui-ci devait être déféré sans délai à la chambre de recours et sans avis sur le fond⁴⁹¹.

De la même façon, une procédure spécifique était consacrée aux révisions des décisions dans les cas inter partes⁴⁹². Comme précédemment énoncé, l'instance dont la décision était attaquée ne devait faire droit au recours que si elle le considérait recevable et fondé⁴⁹³. Le cas échéant, il n'y était effectivement fait droit que dans la mesure où ladite instance avait averti la partie adverse de son intention d'y faire droit et que celle-ci

⁴⁸² Règlement (CE) n°40/94, Article 57 paragraphe 1.

⁴⁸³ Règlement (CE) n°40/94, Article 57 paragraphe 2.

⁴⁸⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 58.

⁴⁸⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 58.

⁴⁸⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 59.

⁴⁸⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 59.

⁴⁸⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 57 paragraphe 1.

⁴⁸⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 60.

⁴⁹⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 paragraphe 1.

⁴⁹¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 paragraphe 2.

⁴⁹² Règlement (CE) n°40/94, Article 60 bis.

⁴⁹³ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 bis paragraphe 1.

avait accepté dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, qu'il soit procédé ainsi⁴⁹⁴. A défaut et si la partie adverse émettait une déclaration négative ou ne se prononçait pas dans le délai imparti, le recours devait immédiatement être déféré à la chambre des recours et ce, sans avis sur le fond⁴⁹⁵. Lorsque l'instance dont la décision était attaquée, jugeait le recours irrecevable et infondé, elle le déférait immédiatement à la chambre de recours, sans avis préalable sur le fond⁴⁹⁶.

Lorsque le recours était recevable, la chambre de recours examinait s'il pouvait y être fait droit⁴⁹⁷, qu'il s'agisse d'un cas ex ou inter partes,

bb) L'examen et les suites du recours

Le règlement consacrait deux articles généraux à l'examen habituel du recours et à ses suites et un article distinct au mécanisme particulier du recours devant la Cour de justice.

Le déroulement et l'issue habituels de l'examen du recours étaient aménagés de façon simple. Au cours de l'examen, la chambre de recours pouvait ordonner aux parties de présenter leurs observations dans un délai imparti et aussi souvent qu'elle le jugeait nécessaire⁴⁹⁸. Suite à cet examen au fond, il était prévu que la chambre de recours statue sur ce dernier⁴⁹⁹. Elle avait alors le choix d'exercer les compétences de l'instance auteur de la décision attaquée ou de lui renvoyer l'affaire pour suite à donner⁵⁰⁰.

Dans le premier cas, les décisions des chambres de recours ne devaient prendre effet qu'à l'expiration du délai de deux mois courant à partir de la notification de leur décision ou, si un recours avait été introduit devant la Cour de justice dans ce délai, à compter de son rejet⁵⁰¹.

Dans le second, l'instance dont la décision était remise en question était liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes⁵⁰².

⁴⁹⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 bis paragraphe 2.

⁴⁹⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 bis paragraphe 3.

⁴⁹⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 60 bis paragraphe 4.

⁴⁹⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 61 paragraphe 1.

⁴⁹⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 61 paragraphe 2.

⁴⁹⁹ Règlement (CE) n°40/94, Article 62 paragraphe 1.

⁵⁰⁰ Règlement (CE) n°40/94, Article 62 paragraphe 1.

⁵⁰¹ Règlement (CE) n°40/94, Article 62 paragraphe 3.

⁵⁰² Règlement (CE) n°40/94, Article 62 paragraphe 2.

Si l'auteur du recours estimait que la chambre de recours n'avait pas fait droit à ses prétentions⁵⁰³, il pouvait alors, ultime alternative, introduire un recours devant la Cour de justice⁵⁰⁴.

Ce type de recours était réservé à des circonstances particulières telles que l'incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou le détournement de pouvoir⁵⁰⁵. Il devait être formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours⁵⁰⁶ et celle-ci pouvait alors ordonner que la décision attaquée soit annulée ou réformée⁵⁰⁷. Le cas échéant, l'Office était tenu de prendre les mesures que nécessitait l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice⁵⁰⁸.

Même si ce type de recours n'intervenait que dans des cas de figure bien particuliers, il reflétait l'importance qu'accordait le législateur aux revendications des titulaires de droits et l'intérêt qu'il leurs portait.

Le mécanisme des recours, s'il était utilisé à bon escient par le titulaire de droits, pouvait lui permettre de revendiquer de façon efficace la conservation de sa marque. Il s'agissait néanmoins d'un mécanisme à manier avec précaution, puisque toute partie adverse ayant concouru à la procédure était également à même d'en bénéficier.

C. Le bilan d'application du règlement sur la marque communautaire

1. Les remarques d'ordre général

Le système de la marque communautaire avait essentiellement pour intérêt de mettre en place une procédure unique d'enregistrement, à l'issue de laquelle les titulaires de droits bénéficiaient d'une protection unitaire, dont les effets étaient les mêmes dans l'ensemble de la Communauté européenne et la couvraient dans son intégralité. Grâce à ce nouveau système, les titulaires de droits allaient bénéficier non seulement d'un gain de temps considérable, mais aussi d'une réduction des coûts et d'une simplification de la gestion et des formalités d'enregistrement. Les marques nationales préexistantes pourraient être converties en marques communautaires, même si une telle opération ne

⁵⁰³ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 4.

⁵⁰⁴ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 1.

⁵⁰⁵ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 2.

⁵⁰⁶ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 5.

⁵⁰⁷ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 3.

⁵⁰⁸ Règlement (CE) n°40/94, Article 63 paragraphe 6.

serait aucunement obligatoire. Pour des raisons pratiques, les marques nationales seraient maintenues, du moins, dans un premier temps. Par ailleurs, le législateur européen s'était rendu compte de la nécessité de préciser les contours du système mis en place à grand renfort de jurisprudence, ce qui lui avait permis de moderniser progressivement le dispositif. De même, le règlement (CE) n°1992/2003⁵⁰⁹ avait été d'une grande importance car il avait modifié le règlement pour ratifier la signature de l'Union européenne au Protocole de Madrid. En vertu de cet amendement, la marque communautaire pouvait servir de fondement à la marque internationale, et les demandes de marque internationale pouvaient viser comme protection la marque communautaire.

2. L'incidence des dispositions du règlement sur le droit français et allemand des marques

S'agissant ensuite de l'incidence qu'avaient eu les dispositions du règlement d'harmonisation sur le droit des Etats membres, elle était difficilement quantifiable. Contre toute attente, la création de la marque communautaire n'avait pas rencontré le succès escompté, du moins, dans un premier temps et les milieux intéressés lui avaient réservé un accueil mitigé d'un côté comme de l'autre du Rhin. Au fil des années, l'écart s'était creusé entre les petits titulaires de droits de type PME/PMI qui ne voyaient pas l'intérêt de payer plus pour une obtenir une protection superflue et les grands titulaires de droits de type groupe industriel, qui avaient tout à y gagner. La marque communautaire avait néanmoins été un succès dans la mesure où elle avait réussi à conquérir peu à peu les milieux intéressés et où elle avait indéniablement concouru à la création d'un droit européen des marques. Son bilan d'application dressé par le Max Planck Institut de Munich spécialisé en droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle semblait indiquer que le règlement ne pourrait néanmoins vraisemblablement pas échapper, dans les années à venir à une refonte⁵¹⁰.

Dans le domaine de la propriété industrielle et plus précisément des marques, l'action communautaire, puis européenne, avait été guidée dès le départ, par « la volonté de

⁵⁰⁹ Règlement n°1992/2003/CE du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, J.O.C.E. n°L296 du 14.11.2003, p. 1.

⁵¹⁰ Se reporter au Chapitre Premier de la Seconde Partie, Section 1, notamment le § 1.

réaliser pleinement le marché intérieur⁵¹¹ ». Le Plan d'action en faveur du marché unique de juin 1997 avait d'ailleurs identifié la propriété industrielle comme un secteur clef de l'action « communautaire », puisqu'elle permettrait à long terme de tirer profit de toutes les potentialités du marché intérieur.

Malgré un grand nombre d'initiatives législatives, rares étaient celles qui avaient abouti et seules deux d'entre elles avaient donné naissance aux textes ambitieux présentés ci-dessus. Nés d'un désir d'assurer la réalisation d'un marché sans frontières en garantissant un niveau élevé de protection de l'innovation et une transparence de ses conditions d'obtention, ces textes oeuvraient en faveur d'une construction européenne progressive mais certaine. Désormais partie intégrante de l'arsenal juridique européen, il appartenait aux gouvernements nationaux de contribuer efficacement à leur insertion ou à leur transposition dans les dispositifs législatifs nationaux, afin que la libre circulation et la libre concurrence deviennent une réalité au sein du marché intérieur.

Il fallait toutefois garder à l'esprit que ces directives et ce règlement ne constituaient qu'une étape dans la construction d'un droit européen anti-contrefaçon, puisque parallèlement à l'harmonisation des mesures de droit civil anti-contrefaçon, les institutions européennes avaient favorisé la mise en place de mesures douanières communes de lutte contre la contrefaçon, avant de s'atteler à l'élaboration d'une directive d'harmonisation du droit pénal de la contrefaçon.

⁵¹¹ Union européenne, « Rapport sectoriel spécial : La propriété industrielle », Bruxelles, octobre 1998, p. 1.

CHAPITRE DEUXIÈME : La mise en oeuvre de mesures douanières communes

L'union douanière avait été le premier ciment du Marché commun. Avec l'ouverture progressive des frontières et le développement des échanges internationaux, le phénomène de la contrefaçon avait pris très tôt une ampleur considérable. Alertés par ce phénomène inquiétant, certains Etats membres avaient tenté d'intégrer des instruments juridiques spécifiques à leurs systèmes juridiques nationaux, mais les autorités européennes s'étaient rapidement rendues compte qu'une action reposant sur la seule initiative nationale ne suffirait pas.

Forts de ce constat les Etats membres avaient décidé, dès les années 80, de travailler à la rédaction de textes visant à empêcher la mise sur le marché de la Communauté, au sens historique du terme, de marchandises dites « de contrefaçon » et à adopter des mesures permettant de lutter efficacement contre cette activité illégale, sans entraver la liberté du commerce légitime⁵¹².

Très vite, de nombreux spécialistes tant européens, qu'internationaux, s'étaient engagés en faveur d'une répression systématique de ce phénomène. Leur engagement avait finalement conduit à ce que les parlementaires européens s'emparent de la question et présentent « a Motion for a resolution on international trade in counterfeit goods » le 23 novembre 1983 en Assemblée plénière, sous la direction de Karl von Wogau, chef de file des partisans d'une réglementation anti-contrefaçon. Par la suite, Yvonne van Rooy, qui avait été auditionnée par le Parlement européen le 21 février 1985, avait contribué de façon significative à l'adoption du premier règlement, en rendant, au nom de la Commission, un rapport sur le commerce international des marchandises de contrefaçon.

Provenant majoritairement des pays tiers, les marchandises de contrefaçon allaient devoir être interdites à la mise en libre pratique au sein de la Communauté et il faudrait, en ce sens, faciliter l'intervention des autorités douanières chargées de faire respecter cette interdiction⁵¹³, afin d'éviter qu'une fois entrées sur le territoire de la Communauté, les marchandises contrefaites circulent librement sans craindre le moindre contrôle. C'est d'ailleurs le processus qui avait été recommandé par le Rapport dit « Van Rooy » de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen susmentionné, qui avait insisté sur la nécessité de renforcer les législations

⁵¹² Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°1.

⁵¹³ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°2.

nationales visant à combattre la contrefaçon tout en ne négligeant pas la proposition de Règlement de la Commission des Communautés européennes, visant à décourager la mise en libre pratique des marchandises arguées de contrefaçon⁵¹⁴.

Au fil des années, les initiatives de lutte contre la contrefaçon allaient se multiplier. Dans un premier temps, les règlements de 1986 et de 1994 avaient illustré la reconnaissance progressive du rôle clef des autorités douanières dans la lutte contre la contrefaçon (Section 1). Dans un deuxième temps, les règlements de 2003 et de 2013 avaient reflété l'intensification de l'action douanière en matière de lutte contre les contrefaçons de marques (Section 2). En outre, en parallèle des quatre règlements douaniers de lutte contre la contrefaçon, un Code des douanes avait été adopté en 1992. De nombreuses initiatives non législatives allaient suivre, comme la création d'un système informatique douanier (SID), le développement de la coopération douanière par l'intermédiaire du programme TAFI de lutte contre la fraude dans le domaine textile ou encore, l'exécution d'opérations conjointes de saisie.

SECTION 1 : La reconnaissance progressive du rôle clef des autorités douanières

Un premier règlement très attendu car indispensable avait été adopté le 1^{er} décembre 1986⁵¹⁵. S'inscrivant dans la lignée des actions internationales de l'époque, il avait pour principale finalité de renforcer la protection des marques déposées dans les Etats membres de la Communauté⁵¹⁶ (§1). Compte tenu de ses insuffisances, un second texte avait été adopté quelques années plus tard le 22 décembre 1994, afin d'asseoir le rôle des autorités douanières dans la lutte contre la contrefaçon (§2).

§1 Le Règlement de 1986 : première initiative de lutte contre la contrefaçon en matière douanière

Les premières négociations internationales dans le cadre du GATT n'ayant eu aucun résultat positif, le Parlement européen s'était saisi de la question de la contrefaçon dès

⁵¹⁴ Rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, dit « Rapport Van Rooy », Parlement européen, Doc. A2 - 115/85, du 9 octobre 1985.

⁵¹⁵ Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, J.O.C.E. n°L357 du 18 décembre 1986, pp. 1 à 4.

⁵¹⁶ Se reporter à Dintilhac (F.), « Application du Règlement C.E.E. 3842/86 sur les contrefaçons de marques », RDAI, 1989, n°1, p. 57.

1984⁵¹⁷. Deux ans après, et sous la pression des gouvernements français, allemand et néerlandais, le législateur européen avait opté pour la forme du règlement qui présentait l'avantage d'être obligatoire dans tous ses éléments et d'être directement applicable dans l'ensemble des Etats membres⁵¹⁸. Les risques d'atténuation ou d'aménagement du contenu des dispositions, rencontrés habituellement lors de la transposition des directives, pourraient ainsi être évités.

Lors de son élaboration, s'était immédiatement posée la question de sa conformité au principe de libre circulation des marchandises⁵¹⁹, question qui avait été très vite écartée puisque le règlement de 1986 s'apparentait à une politique de défense commerciale commune entraînant la coopération des autorités désignées par les Etats membres. Sa conformité au principe de libre circulation des marchandises était donc incontestable, ce que venaient appuyer les articles 113 et 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne⁵²⁰, qui constituaient sa base légale et soumettaient toute intervention allant au delà des compétences expressément attribuées par les traités originaires, au principe de l'unanimité. Néanmoins, ce constat ne dispensait pas le législateur européen de s'efforcer de concilier protection et défense des droits des titulaires de marques et respect des règles relatives à la libre circulation des marchandises.

Conçu comme un instrument de protection aux frontières à l'encontre des importations de marchandises contrefaites en provenance de pays tiers, le règlement de 1986 était censé compléter les mécanismes de défense aménagés par les droits des marques nationaux et avait vocation à devenir le pendant du règlement en préparation sur la marque communautaire⁵²¹. Pour atteindre son objectif, le règlement de 1986 envisageait la mise en place d'une procédure apte à faciliter l'intervention des autorités douanières afin d'assurer, dans les meilleures conditions, le respect de l'interdiction de

⁵¹⁷ Résolution du Parlement européen sur le commerce international des marchandises de contrefaçon, 25 octobre 1985, J.O.C.E. n°C343/114 du 31 décembre 1985, p. 114 ; Meister (H.-E.), « Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Phänomen », Frankfurt am Main, 1990, p. 150.

⁵¹⁸ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 12.

⁵¹⁹ Voir Arnaud (E.), « Sur l'application en France de la réglementation C.E.E. visant à retenir aux frontières du territoire européen les marchandises contrefaisantes », Gazette du Palais -Doctrine, du 14 juillet 1994, 2^{ème} semestre, p. 861.

⁵²⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°9.

⁵²¹ Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E. n°L11 du 14 janvier 1994, pp. 1 à 36.

la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon avérées⁵²². Le règlement qui devait, en grande partie, son adoption à Yvonne Vaan Rooy pour l'action de sensibilisation⁵²³ qu'elle avait menée sans relâche auprès des Etats membres et des parlementaires allait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 1988⁵²⁴. Il énonçait, dans un premier temps, les conditions d'application de ladite procédure (A), avant d'exposer, dans un deuxième temps, les modalités d'intervention des autorités compétentes (B).

A. Les conditions d'application de la procédure

Pour bénéficier de la procédure mise en place par le règlement, les marchandises litigieuses devaient appartenir à son champ d'application (1) et leur titulaire devait avoir déposé, au préalable, une demande d'intervention (2).

1. Le caractère particulièrement restreint du champ d'application du règlement

L'entrée dans le champ d'application du règlement de 1986, était réservée aux marchandises qui répondaient aux nombreuses exigences posées par le règlement, relatives tant à leur nature (i), qu'à la marque qu'elles portaient et à l'identité de leur titulaire (j).

a) Les exigences relatives à la nature des marchandises

Seules les marchandises dont la nature (aa) ainsi que la provenance et le régime douanier (bb) étaient conformes aux exigences du règlement de 1986, entraient dans son champ d'application.

aa) La qualité de « marchandise de contrefaçon »

A l'article premier du règlement figurait une définition extrêmement détaillée de ce qu'il fallait entendre par « marchandises de contrefaçon ». En ce sens⁵²⁵, « toute marchandise portant indûment une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises dans ou pour l'Etat dans lequel les marchandises étaient déclarées pour la mise en libre pratique ou qui ne pouvait être distinguée d'une telle marque dans ses aspects essentiels, et qui de ce fait violait les droits du titulaire de la marque en question selon la législation de cet Etat

⁵²² Règlement (CEE) n°3842/86, Article 12.

⁵²³ Consulter Meister (H.-E.), « Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Phänomen », Frankfurt am Main, 1990, p. 56.

⁵²⁴ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°2.

⁵²⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 2, point a).

membre, constituait une marchandise de contrefaçon ». Cette longue définition s'accompagnait d'une définition simplifiée⁵²⁶ selon laquelle les marchandises portant indûment des marques de fabrique ou de commerce constituaient des marchandises de contrefaçon.

A la lecture de cette définition, il apparaissait clairement que le champ d'application du règlement se limitait aux seules marchandises et excluait implicitement tout autre objet, comme par exemple, les prestations de service.

Tous les types de marchandises n'entraient cependant pas dans le champ d'application du règlement et le législateur européen envisageait l'exclusion spécifique de deux catégories de marchandises, dans le but d'éviter d'en perturber gravement le dédouanement⁵²⁷. Les premières, étaient les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ; les secondes, celles faisant l'objet de petits envois à caractère non commercial. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tant que ces deux types de marchandises n'excédaient pas les limites relatives à l'octroi d'une franchise douanière⁵²⁸ ou à l'application d'un droit de douane forfaitaire, elles étaient exclues du champ d'application du règlement. Et ce, même si, comme précisé un peu plus haut dans le règlement, elles étaient susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon.

Il ressortait également de cette définition, que le caractère contrefaisant des marchandises devait être en conformité avec les exigences de ladite définition, pour qu'elles entrent dans le champ d'application du règlement. Pour ce faire, elles devaient correspondre à l'un des deux cas de figure énoncés dans la définition : soit porter indûment une marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée, il s'agissait alors de « reproduction », soit ne pas pouvoir être distinguées d'une telle marque dans ses aspects essentiels, il était alors question de ce que l'on nommera « l'imitation »⁵²⁹. A défaut et bien que leur commercialisation porte atteinte à un droit de la propriété intellectuelle dans l'Etat membre concerné⁵³⁰, lesdites marchandises n'entraient pas

⁵²⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°1.

⁵²⁷ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 9 ; Considérant n°6.

⁵²⁸ En application du Règlement (CEE) n°3313/81, du Conseil, du 17 novembre 1981, modifiant les règlements (CEE) n°1544/69, (CEE) n°2780/78 et (CEE) n°3060/78 en ce qui concerne le traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois adressés aux particuliers, J.O.C.E. n°L334, du 21 novembre 1981, pp. 1 à 2.

⁵²⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 2, point a).

⁵³⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 9 ; Considérant n°8.

dans le champ d'application du règlement et n'étaient soumises qu'aux dispositions nationales prévues à cet effet.

Il était fâcheux que les exclusions soient aussi nombreuses, même s'il est vrai que dans un premier temps, il aurait été difficile d'établir un contrôle systématique des bagages des voyageurs et des petits envois. Quant à la focalisation du règlement sur le droit des marques, elle posait problème en ce sens que les droits d'auteur et voisins faisaient déjà l'objet, à l'époque, de nombreuses opérations de contrefaçon et de piraterie⁵³¹.

ab) La provenance et le régime douanier des marchandises soupçonnées

Pour entrer dans le champ d'application du règlement, les marchandises de contrefaçon devaient également répondre à deux critères relatifs à leur provenance et à leur régime douanier.

Seules les marchandises de contrefaçon en provenance de pays tiers à la Communauté, entraient dans le champ d'application du règlement. Pour remplir cette condition, il fallait que les marchandises soupçonnées de contrefaçon aient le statut de « marchandises en provenance d'un pays tiers à la Communauté » au moment de la première demande de mise en libre pratique. Ceci impliquait que dès lors que des marchandises en provenance d'Etats tiers avaient déjà été mises en libre pratique sur le territoire de la Communauté, celles-ci devaient être assimilées à des produits communautaires pouvant circuler librement dans le marché commun et ne s'apparentaient plus à des marchandises en provenance d'Etats tiers⁵³². Cela signifiait également que les marchandises litigieuses en provenance d'autres Etats membres de la Communauté, étaient exclues du champ d'application du règlement. Les institutions européennes adoptaient ainsi le postulat selon lequel les marchandises de contrefaçon étaient nécessairement importées d'Etats tiers et semblaient admettre que la lutte contre ce trafic dépendait de l'imperméabilité des frontières extérieures⁵³³. Le législateur européen ignorait ou préférait, au moins dans un premier temps, passer sous silence le problème de la contrefaçon intra-communautaire⁵³⁴.

⁵³¹ Remarque de Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2-2005, p. 193.

⁵³² Voir Dintilhac (F.), « Application du Règlement C.E.E. 3842/86 sur les contrefaçons de marques », RDAI, 1989, n°1, p. 58.

⁵³³ Se reporter à Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, janvier 1996, n°394, p. 44.

⁵³⁴ Ce n'était pourtant pas faute d'avoir été alerté puisque dès 1985, le rapporteur Van Rooy avait invité les Etats membres à « veiller à ce que leurs législations prévoient des mesures et des sanctions efficaces

En outre, pour entrer dans le champ d'application du règlement, les marchandises de contrefaçon visées devaient prétendre au régime douanier de la mise en libre pratique. Le règlement ne faisait référence qu'à ce seul régime et il n'était nul part question du régime douanier de l'exportation ou des régimes douaniers provisoires du transit et de l'entrepôt. Ce choix délibéré était, pour ainsi dire, l'expression de la « naïveté » des autorités européennes de l'époque, qui ne pouvaient concevoir que des contrefaçons soient produites sur le sol de la Communauté et encore moins qu'elles échappent à leur contrôle au cours d'une procédure de transit.

Le règlement de 1986 devant servir de pendant au règlement sur la marque communautaire, les critères précédemment énoncés avaient vocation à s'appliquer mutatis mutandis aux marchandises contrefaisant une marque valablement enregistrée en application de la réglementation sur la marque communautaire, dès que celle-ci serait entrée en vigueur⁵³⁵. Ces critères de délimitation du champ d'application du règlement de 1986, extrêmement nombreux et restrictifs, avaient également trait à la marque apposée sur les marchandises et à son titulaire.

b) Les conditions relatives à la marque et à son titulaire

Pour disposer de la protection offerte par les dispositions du règlement, il fallait que la marque apposée sur les marchandises litigieuses ait été préalablement enregistrée (ba) et que son titulaire fasse valoir ses droits conformément aux prérogatives qui lui incombaient (bb).

ba) Le nécessaire enregistrement de la marque

En vertu des termes de la définition figurant à l'article premier du règlement, la marque à protéger devait être valablement enregistrée dans l'Etat membre dans lequel les marchandises en provenance des Etats tiers étaient déclarées pour la mise en libre pratique⁵³⁶. Etaient donc exclues les marques d'usage⁵³⁷, reconnues notamment dans

afin de lutter avec davantage d'efficacité contre la production et le commerce de produits de contrefaçon à l'intérieur de la Communauté », in Rapport Van Rooy COM(84) final, Doc. 2, 1540/84.

⁵³⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 10.

⁵³⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1 paragraphe 2, point a).

⁵³⁷ Cette exclusion était probablement due au fait qu'il aurait été difficile pour les autorités douanières de les identifier.

les pays de Common law, ainsi que les marques notoires non enregistrées même si elles étaient protégées conformément à l'article 6 de la Convention de Paris⁵³⁸.

Cela signifiait également, que faute d'enregistrement dans l'Etat membre visé par la demande de mise en libre pratique et même si la marque était valablement enregistrée dans un autre Etat membre de la Communauté, celle-ci ne pouvait prétendre à l'application des dispositions du présent règlement. Par conséquent, tant que la marque communautaire n'entrerait pas en vigueur et que s'appliquerait le principe de territorialité des marques nationales, les titulaires de droits n'auraient d'autre choix que d'enregistrer leur(s) marque(s) dans tous les Etats membres de la Communauté pour s'assurer du plein effet du Règlement.

bb) La qualité et les prérogatives du titulaire de droit

Pour compléter le travail de définition entrepris, le législateur européen donnait une définition du « titulaire de la marque ». Conformément à cette dernière⁵³⁹, le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque ou leur représentant, pouvait être considéré comme le titulaire de la marque. En assimilant les titulaires de licence de marque ainsi que les franchises, au titulaire de la marque, le règlement étendait considérablement la portée de la saisie, par rapport à celle qui lui était habituellement octroyée par les différentes lois nationales des Etats membres⁵⁴⁰.

La légitimité du titulaire de la marque connaissait néanmoins une restriction, lorsqu'il s'agissait de faire respecter ses droits. En application du règlement, à partir du moment où des marchandises avaient été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement dudit titulaire de cette marque, celui-ci ne pouvait recourir aux dispositions du règlement et ce, même si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique sans son consentement⁵⁴¹. Il en allait de même des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique et qui avaient été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce dans des conditions autres que celles convenues avec le

⁵³⁸ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, dernière modification du 28 septembre 1979, in Bodenhausen (G.H.C.), « Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle », B.I.R.P.I., Genève, 1969, 265 p. ou sur le site de l'OMPI : http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

⁵³⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 2, point b).

⁵⁴⁰ Voir Dintilhac (F.), « Application du Règlement C.E.E. 3842/86 sur les contrefaçons de marques », RDAI, 1989, n°1, p. 59, cf. en France.

⁵⁴¹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 3.

titulaire de cette marque⁵⁴². Cette restriction avait pour objectif d'empêcher le titulaire de la marque de pouvoir user du règlement pour bloquer les importations parallèles de ses propres produits marqués. Il s'agissait en fait de la consécration du principe d'épuisement international du droit de la marque, qui concernait davantage le droit de la concurrence que le droit douanier⁵⁴³.

Le système mis en place par le législateur européen était extrêmement cloisonné, à tel point que l'on pouvait se demander, s'il s'agissait réellement d'un règlement au service des titulaires de droits. Le législateur européen manifestait une méfiance certaine à leur égard et avait visiblement perdu de vue que c'était aux contrefacteurs qu'il fallait mener la vie dure et non aux titulaires de marques qui face à l'ampleur des trafics, se trouvaient bien souvent démunis. Dans une certaine mesure, les dispositions encadrant la demande d'intervention des autorités douanières étaient la parfaite illustration de cette méfiance.

2. La complexe demande d'intervention des autorités douanières

Le règlement de 1986 prévoyait l'interdiction pure et simple de la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon⁵⁴⁴. Or, pour faire valoir cette interdiction, il fallait que le titulaire de la marque menacée ou soupçonnée de l'être sollicite, en bonne et due forme, l'intervention des autorités douanières (a). Une fois la demande complétée, elle devait être présentée aux autorités compétentes, qui se chargeaient ensuite de son traitement (b).

a) L'élaboration de la demande

Pour être recevable, la demande devait répondre à des exigences tant de forme (aa) que de fond (ab).

aa) Les conditions de forme : l'écrit et les mentions obligatoires

La demande était soumise à une condition de forme à laquelle il était impossible de déroger. En effet, seule une demande écrite pouvait donner lieu à une prise de position

⁵⁴² Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 3.

⁵⁴³ Affaire C-15/74 Centrafarm BV contre Sterling Drug du 31 octobre 1974, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1974:114, selon lequel « L'exercice, par le titulaire du brevet, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commercialisation, dans cet Etat, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce d'un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun ».

⁵⁴⁴ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 2.

des autorités compétentes⁵⁴⁵. En outre, la demande devait être extrêmement complète et détaillée puisque le titulaire de la marque était tenu d'y mentionner toutes les informations utiles dont il disposait⁵⁴⁶. La demande devait notamment comporter une description suffisamment précise des marchandises soupçonnées de contrefaçon, pour que les autorités douanières compétentes soient en mesure de les reconnaître⁵⁴⁷. Elle devait également être accompagnée d'un justificatif apportant la preuve que le demandeur était bien le titulaire de la marque apposée sur les produits dont l'authenticité était débattue⁵⁴⁸. Il fallait, enfin, que le demandeur mentionne la durée approximative de la période durant laquelle il souhaitait que les autorités interviennent⁵⁴⁹.

Une fois que le titulaire s'était acquitté des exigences formelles, il devait veiller à ce que sa demande soit suffisamment motivée.

ab) Les conditions de fond : l'exigence d'une motivation suffisante

En application des dispositions du règlement de 1986, le titulaire de la marque au cœur du litige, devait avoir des raisons fondées de soupçonner l'importation des marchandises de contrefaçon dans l'Etat membre concerné⁵⁵⁰. Cette condition de validité, nettement plus restrictive que les conditions formelles, visait à prévenir une augmentation significative du nombre des demandes, éventuellement abusives, ce qui aurait pu, à long terme, entraîner une surcharge de travail pour les autorités compétentes⁵⁵¹. C'est également la raison pour laquelle, toute demande pouvait être accompagnée de l'obligation, pour le titulaire, de s'acquitter d'une redevance en vue de couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de ladite demande et de dissuader les demandeurs peu sérieux⁵⁵².

Que fallait-il entendre par « raison fondée de soupçonner l'importation de marchandises de contrefaçon » ? Quelles étaient les informations obligatoires que le titulaire de droits était réellement en mesure de fournir ? En définissant avec autant de

⁵⁴⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 1.

⁵⁴⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 2.

⁵⁴⁷ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 2.

⁵⁴⁸ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 2.

⁵⁴⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 2.

⁵⁵⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 1.

⁵⁵¹ Remarque de Billings (S.), « EEC Council Regulation 3842/86 : An effective Piracy Weapon ? », EIPR, 1988, n°11, p. 347.

⁵⁵² Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 2.

désinvolture les critères de fond auxquels devait répondre la demande d'intervention pour être valide, le législateur européen allait être à l'origine de la surenchère à laquelle allaient s'adonner les administrations nationales dès l'entrée en vigueur du règlement. Le fait de réclamer de nombreuses informations au titulaire de droits partait souvent d'un bon sentiment, dans la mesure où la qualité des marchandises de contrefaçon n'avait eu de cesse de s'améliorer au fil des années et qu'il était parfois difficile de les identifier⁵⁵³, mais cela pourrait également servir de prétexte aux autorités douanières pour refuser de donner suite à la demande d'intervention. Dans bon nombre d'Etats, les exigences quant au fond allaient être tellement élevées, qu'elles conduiraient au refus systématique des demandes et paralyseraient l'application du système; quant au montant des redevances, il atteindrait des sommets dans bien des Etats et donnerait lieu à des protestations de plus en plus vives des titulaires de droits⁵⁵⁴.

À la phase d'élaboration et de présentation de la demande, succédait la phase de traitement par les autorités compétentes.

b) Le traitement de la demande

Une fois la demande déposée, l'autorité saisie statuait sur la demande (ba) et lorsqu'elle y faisait droit, faisait peser des obligations complémentaires sur le demandeur (bb).

ba) La saisine de l'autorité compétente

Dans la mesure où les Etats membres étaient libres de désigner l'autorité chargée de statuer sur la demande visée, il pouvait s'agir aussi bien des autorités douanières que de d'autres autorités⁵⁵⁵. Considérant que l'objectif poursuivi par le règlement n'imposait pas d'établir des dispositions communes concernant la désignation de l'autorité chargée de déterminer le caractère contrefaisant ou non des marchandises soupçonnées, le législateur européen s'était tenu extrêmement en retrait quant aux modalités de saisine et de désignation de l'autorité compétente⁵⁵⁶. L'Allemagne⁵⁵⁷, comme la France⁵⁵⁸ ou la Grande-Bretagne, avaient désigné les autorités douanières alors qu'en Grèce, en

⁵⁵³ Constat de Wölfel (H.), « Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie, Dissertation München, 1989, Heymanns Verlag – Köln, p. 151.

⁵⁵⁴ Consulter Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n°394, janvier 1996, p. 46.

⁵⁵⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 4.

⁵⁵⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°4.

⁵⁵⁷ Pour la RFA concernant les dispositions nationales d'application du règlement de 1986, lire les VSF-Nachrichten N8787 – Vorschriftensammlung der Bundesfinanzverwaltung.

⁵⁵⁸ Pour la France, lire le Décret n°87-1171 du 24 décembre 1987.

Belgique ou au Danemark par exemple, c'étaient les autorités judiciaires qui étaient compétentes et aux Pays-Bas, le service du contrôle économique⁵⁵⁹. Il est évident qu'en permettant aux Etats de désigner les autorités judiciaires comme compétentes pour statuer sur la demande d'intervention, le règlement de 1986 prenait le risque d'alourdir considérablement la procédure et par la même, de nuire à l'efficacité du système mis en place.

Une fois sa décision prise, l'autorité désignée en informait le demandeur par écrit⁵⁶⁰ et la communiquait sans délai aux bureaux de douane de l'Etat membre susceptible d'être concerné par les importations de marchandises de contrefaçon visées dans la demande⁵⁶¹.

Lorsque l'autorité saisie décidait de faire droit à la demande, elle fixait la durée pendant laquelle les autorités douanières pouvaient intervenir et était habilitée à la proroger, si le titulaire de la marque concernée en faisait la demande⁵⁶². L'agrément de sa demande, pouvait conduire à ce que le titulaire de droit ait à répondre à des exigences complémentaires.

bb) Les obligations à la charge du demandeur

Le Règlement prévoyait qu'en cas d'agrément de la demande par l'autorité saisie, les Etats membres étaient en droit d'exiger du titulaire de la marque, qu'il constitue une garantie afin de couvrir sa responsabilité éventuelle envers l'importateur, au cas où il serait par la suite établi que les marchandises en cause n'étaient pas des marchandises de contrefaçon⁵⁶³. De même, l'autorité ayant statué sur la demande devait disposer de la possibilité d'exiger que le demandeur ait à supporter les frais engagés en raison du maintien prolongé des marchandises sous contrôle douanier suite à l'engagement d'une action en justice à laquelle celui-ci n'était pas partie. Le cas échéant, le titulaire de la marque avait l'obligation de constituer une garantie en vue de s'acquitter du paiement desdits frais⁵⁶⁴. Enfin, si la validité de l'enregistrement de la marque à l'origine de la demande risquait ou devait arriver à son terme au cours du traitement de la demande,

⁵⁵⁹ Voir Dintilhac (F.), « Application du Règlement C.E.E. 3842/86 sur les contrefaçons de marques », RDAI, 1989, n°1, p. 64 ; Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2-2005, p. 191.

⁵⁶⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 3.

⁵⁶¹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 4.

⁵⁶² Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 3.

⁵⁶³ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 3.

⁵⁶⁴ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 3.

le titulaire de la marque était tenu d'en informer sans délai l'autorité à l'origine de l'agrément⁵⁶⁵.

Il était naturel que le respect de l'équilibre entre les droits des parties soit au cœur des préoccupations du législateur européen, mais en donnant la possibilité aux Etats membres de multiplier les obligations complémentaires à la charge du titulaire de droits, il agissait au détriment des titulaires de droits⁵⁶⁶. Quant aux frais de procédure, dont le montant élevé avait été calculé pour dissuader les demandeurs peu sérieux, il était vraisemblable qu'ils risquaient d'avoir des effets pervers dans certains pays, c'est à dire de décourager même les titulaires de droits honnêtes⁵⁶⁷.

La deuxième moitié des dispositions du règlement de 1986 paraissait nettement plus en phase avec l'objectif premier du règlement qui était d'empêcher et de dissuader les contrefacteurs de mettre en libre pratique des marchandises de contrefaçon. Les modalités d'intervention des autorités compétentes, même si elles étaient extrêmement encadrées, intervenaient, à première vue, en faveur des détenteurs de marque.

B. Les modalités d'intervention des autorités compétentes

Le règlement de 1986 avait essentiellement pour objectif de déterminer les conditions d'intervention des autorités douanières⁵⁶⁸ en cas de déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon (1) et de définir les mesures que devaient prendre les autorités compétentes⁵⁶⁹ lorsque le caractère contrefaisant desdites marchandises était avéré (2).

1. Les conditions d'intervention des autorités compétentes

Le Titre IV du Règlement était consacré aux conditions d'intervention des autorités respectivement compétentes de la suspension et de l'octroi de la mainlevée (a) et du jugement au fond ainsi que de la prise de mesures conservatoires (b).

⁵⁶⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 3, paragraphe 3.

⁵⁶⁶ Voir en ce sens Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2-2005, p. 194.

⁵⁶⁷ Remarque de Billings (S.), « EEC Council Regulation 3842/86 : An effective Piracy Weapon ? », EIPR, 1988, n°11, p. 347 ; Knaak (R.), « Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz », GRUR Int., 1988, pp. 10 et 11.

⁵⁶⁸ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 1, point a).

⁵⁶⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 1, paragraphe 1, point b).

a) Les conditions d'intervention des autorités douanières

L'intervention des autorités douanières se déroulait en deux temps. Dans un premier temps, elles suspendaient la mainlevée (aa) et dans un second, l'octroyait si le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses n'avait pu être prouvé ou que les autorités compétentes au fond n'avaient pas été saisies et qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise (ab).

aa) La suspension de l'octroi de la mainlevée

Lorsque le bureau de douane, auquel avait été transmis la décision donnant droit à la demande du titulaire, s'apercevait, après consultation du demandeur, que des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans son ressort, correspondaient à la description des marchandises de contrefaçon établie dans ladite décision, il suspendait l'octroi de la mainlevée⁵⁷⁰. Il devait alors en informer le déclarant des marchandises litigieuses, l'autorité ayant statué sur la demande, ainsi que le demandeur, si l'autorité ayant statué sur la demande ne s'en était pas déjà chargée⁵⁷¹.

Par ailleurs, les conditions de stockage applicables aux marchandises durant la suspension de la mainlevée étaient déterminées librement par chaque Etat membre⁵⁷² et le règlement de 1986 aménageait la possibilité pour le bureau de douane compétent, de procéder à un prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises, afin de faciliter la poursuite de la procédure⁵⁷³.

Le règlement de 1986 avait pour principal mérite de donner un fondement légal à la procédure de retenue qui existait depuis le début des années 80 dans certains Etats membres et de jeter les bases de la coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits dans ce domaine. En les incitant à échanger davantage et en aménageant des mesures extrêmement favorables aux titulaires de droits, comme le prélèvement d'échantillons, les dispositions du règlement relatives aux modalités d'intervention des autorités douanières tempéraient l'intransigeance dont avait fait preuve le législateur européen lors de la délimitation du champ d'application du règlement. La suspension de l'octroi de la mainlevée n'ayant pas vocation à durer, les

⁵⁷⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 5, paragraphe 1.

⁵⁷¹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 5, paragraphe 1.

⁵⁷² Règlement (CEE) n°3842/86, Article 6, paragraphe 2.

⁵⁷³ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 5, paragraphe 1.

autorités douanières se devaient de l'accorder, lorsque les circonstances le nécessitaient.

ab) L'octroi de la mainlevée

Passé un délai de dix jours ouvrables à compter de la suspension de l'octroi de la mainlevée et faute d'avoir été informé dans les temps de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond ou de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée, le bureau de douane octroyait la mainlevée⁵⁷⁴. Ledit octroi restait néanmoins soumis au respect de l'ensemble des formalités relatives à l'importation⁵⁷⁵.

La brièveté du délai reflétait le désir du législateur de ne pas négliger les intérêts et droits de la partie adverse. En ce sens, il avait été précisé dès les premiers considérants, que la durée de la suspension de l'octroi de la mainlevée ne devait pas dépasser le temps nécessaire pour déterminer le caractère contrefaisant ou non des marchandises soupçonnées⁵⁷⁶. Conscient de l'entorse au principe de libre circulation que l'aménagement d'un tel mécanisme représentait, le législateur européen incitait les titulaires de droits à agir au plus vite et encadrait autant que possible la mise à la disposition d'une personne privée des services douaniers.

Entre le moment où les autorités douanières suspendaient l'octroi de la mainlevée et celui où elles décidaient ou non de l'accorder, les autorités compétentes devaient avoir été saisies pour statuer au fond ou prendre des mesures conservatoires. La pratique allait d'ailleurs révéler, par la suite, la quasi-impossibilité pour les titulaires de droits de réussir à assigner au fond dans le délai imparti⁵⁷⁷.

b) Les conditions d'intervention de l'autorité compétente pour statuer au fond

Contrairement aux attentes des titulaires de droit, le législateur européen était en retrait s'agissant des conditions de saisine de l'autorité compétente au fond (ba) et des modalités encadrant sa prise de décision (bb).

ba) La saisine de l'autorité compétente au fond

Les conditions de saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond étaient régies par les dispositions de l'Etat membre, sur le territoire duquel les marchandises

⁵⁷⁴ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 6, paragraphe 1.

⁵⁷⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 6, paragraphe 1.

⁵⁷⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°3.

⁵⁷⁷ Constat de Nette (A.), « Seizure of Infringing Products under German Law », Trademark World, juillet /août 1994, p. 35.

litigieuses avaient été déclarées pour la mise en libre pratique⁵⁷⁸. Le législateur européen estimait, à tort, que l'objectif poursuivi par le règlement de 1986 n'imposait pas d'établir des dispositions communautaires concernant la désignation et la saisine de l'autorité compétente pour déterminer si les marchandises litigieuses étaient ou non contrefaites ou pirates⁵⁷⁹. Seule la durée du délai de saisine, qui s'élevait au maximum à dix jours, était fixé par le règlement⁵⁸⁰.

bb) L'établissement de la décision au fond

Il en allait de même concernant l'établissement de la décision au fond par ladite autorité compétente. Faute de réglementation communautaire en la matière, les critères retenus lors de l'établissement de la décision au fond devaient être les mêmes que ceux servant à déterminer si des marchandises produites dans l'Etat membre concerné violaient les droits du titulaire de la marque. Même si les décisions arrêtées par l'autorité compétente devaient nécessairement être motivées⁵⁸¹, les dispositions énoncées ci-dessus étaient extrêmement propices au forum shopping.

L'uniformisation des critères de décision aurait permis d'aplanir les différences significatives qui existaient entre les différents systèmes nationaux des Etats membres, mais dans la mesure où le règlement de 1986 ne faisait que poser les premiers fondements du projet de lutte contre les contrefaçons en matière douanière, il est probable que les Etats membres auraient mal vécu une ingérence de ce type, quelques mois à peine après le lancement dudit projet.

La confirmation du caractère contrefaisant des marchandises, entraînait l'application de mesures spécifiquement prévues pour mettre un terme à l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle visé.

2. Les dispositions applicables une fois le caractère contrefaisant des marchandises avéré

Lorsque le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses était avéré, le règlement de 1986 « aménageait » des dispositions à l'encontre des marchandises de contrefaçon et de leurs commanditaires (a) et envisageait la communication d'informations clef aux titulaires de droits (b).

⁵⁷⁸ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 5, paragraphe 2, point a).

⁵⁷⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°4.

⁵⁸⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 6, paragraphe 1.

⁵⁸¹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 5, paragraphe 2, point b) ; Considérant n°4.

a) Les mesures applicables à l'encontre des marchandises et contrefacteurs présumés

Le Titre V du Règlement était consacré aux dispositions applicables aux marchandises de contrefaçon avérées et déclarées pour la mise en libre pratique (aa) ainsi qu'à celles visant leurs commanditaires (ab)⁵⁸².

aa) Les mesures applicables aux marchandises de contrefaçon

Conformément aux dispositions du Règlement, les Etats membres devaient prendre les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou de les retirer elles mêmes des circuits commerciaux, afin de réduire, autant que possible, le dommage causé au titulaire de la marque⁵⁸³. Lorsque les marchandises de contrefaçon faisaient l'objet d'un abandon au Trésor public, leur destruction était inévitable⁵⁸⁴.

Le législateur émettait néanmoins certaines réserves quant à l'application de ces mesures en énonçant, par exemple, qu'elles étaient prises « en règle générale » par les Etats membres, ce qui signifiait qu'elles n'étaient donc pas d'application systématique. De même, il précisait que de telles mesures ne pouvaient être prises par l'Etat membre concerné que si les dispositions pertinentes de sa législation nationale le lui permettaient.

Le fait que le règlement de 1986 envisage la destruction des marchandises de contrefaçon était extrêmement encourageant, même si elle n'était pas systématique. Le législateur européen n'hésitait pas à inciter les Etats membres à prendre également des mesures à l'encontre des commanditaires desdites marchandises de contrefaçon, élément laissant présager d'un durcissement progressif des mesures.

ab) Les mesures s'appliquant au(x) commanditaire(s)

Les Etats membres devaient également prévoir des dispositions permettant aux autorités compétentes de prendre à l'égard des marchandises de contrefaçon, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les responsables de l'importation du profit économique de l'opération et de décourager efficacement d'éventuelles opérations de même nature⁵⁸⁵.

⁵⁸² Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°5.

⁵⁸³ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 1, point a).

⁵⁸⁴ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 2.

⁵⁸⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 1, point b) ; Considérant n°5.

Désireux d'aiguillier les Etats membres, le législateur européen listait ensuite les mesures, qui selon lui, n'étaient pas assez contraignantes pour être considérées comme telles. Il s'agissait notamment de la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon, de la simple élimination des marques dont étaient indûment revêtues les marchandises de contrefaçon (sauf exception), ou du placement desdites marchandises sous un autre régime douanier⁵⁸⁶. Enfin, il excluait expressément tout versement d'une indemnisation au contrefacteur, suite à la destruction ou au placement de ses marchandises hors des circuits commerciaux⁵⁸⁷.

Le législateur européen, qui s'arguait d'aménager des mesures propices aux titulaires de marques, faisait preuve d'une sévérité modérée à l'encontre des contrefacteurs. En pratique, il laissait une totale liberté aux Etats membres concernant le sort réservé aux auteurs du commerce des contrefaçons et se contentait de pointer du doigt les mesures qui selon lui, n'étaient pas assez contraignantes.

b) Les mesures en faveur des titulaires de marque

Afin de faciliter les démarches des titulaires de droits, lorsque le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses était avéré, le règlement de 1986 leur accordait un accès privilégié à certaines informations clef (ba) et leur permettait de recevoir, à certaines conditions, une indemnisation (bb).

ba) L'obtention d'informations clef relatives au(x) contrefacteur(s)

Ultime disposition relative au traitement des marchandises de contrefaçon, le troisième paragraphe de l'article 7 aménageait la possibilité pour le titulaire de la marque, d'obtenir du bureau de douane concerné ou de l'autorité compétente, les informations concernant les noms et adresses de l'expéditeur et de l'importateur des marchandises contrefaites ainsi que leur quantité, s'il en faisait la demande. Il fallait, cependant, que le droit national de l'Etat membre concerné ne s'y oppose pas⁵⁸⁸.

Même si la possibilité pour les titulaires de marque d'obtenir ce type d'information constituait une étape importante de la réalisation du projet européen de lutte contre la contrefaçon des marques, il était dommage, qu'une fois encore, faute d'automatisme, les titulaires de marques soient obligés de demander à en bénéficier et surtout que la

⁵⁸⁶ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 1, point b).

⁵⁸⁷ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 1, point a).

⁵⁸⁸ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 7, paragraphe 3.

divulgaration de ces informations clef n'intervienne qu'après la saisine au fond. La mise en pratique du règlement communautaire allait d'ailleurs être compromise par son application trop rigoureuse du secret professionnel douanier, qui empêchait les douanes de communiquer aux titulaires des marques les éléments nécessaires à l'assignation au fond dans le délai de dix jours. Quant à la possibilité pour les titulaires de droits de se faire indemniser lorsque les autorités compétentes avaient failli à leur tâche, il fallait espérer qu'il ne s'agisse là que d'une première ébauche.

bb) Le caractère extrêmement restreint des possibilités d'indemnisation

L'article 8, qui figurait parmi les dispositions finales, prévoyait que l'acceptation d'une demande ne conférait au titulaire de la marque un droit à indemnisation, si des marchandises de contrefaçon venaient à échapper au contrôle du bureau chargé de l'octroi de la mainlevée, que dans les conditions prévues par le droit de l'Etat membre concerné⁵⁸⁹. Le versement d'une indemnisation n'était donc pas systématique. Afin de maintenir un certain équilibre entre les parties au litige, le législateur européen précisait ensuite que de la même façon, lorsque l'importateur ou tout autre détenteur d'un droit concernant les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique, subissait un dommage du fait de l'intervention du bureau de douane ou de toute autre autorité habilitée à s'y substituer, sa responsabilité était engagée, dans la limite des conditions fixées par le droit de l'Etat membre concerné⁵⁹⁰. Enfin, c'était également aux dispositions de l'Etat membre dans lequel les marchandises litigieuses avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, de régir la responsabilité civile éventuelle du titulaire de la marque⁵⁹¹.

A la lecture de ces dispositions il apparaissait, de façon évidente, que le législateur européen essayait de « se défausser » concernant l'organisation des règles de répartition de sa responsabilité à l'égard des parties au litige et tentait de limiter tant que possible « l'obligation de résultat » qui aurait légitimement dû lui incomber. Les titulaires de droits avaient d'autant plus de raisons d'être déçus, que ces mesures, qui avaient initialement pour objectif de leur venir en aide étaient en réalité très en deçà de ce qui avait été initialement prévu.

⁵⁸⁹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 8, paragraphe 1.

⁵⁹⁰ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 8, paragraphe 2.

⁵⁹¹ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 8, paragraphe 3.

Afin de garantir l'application uniforme des règles communes envisagées par le règlement, le législateur européen prévoyait la mise en œuvre d'une procédure communautaire spécifique pour arrêter les modalités d'application desdites règles dans des délais appropriés⁵⁹². En vertu de cette procédure, toute question relative à l'application du règlement était examinée par le comité de la réglementation douanière générale, à condition d'avoir été préalablement évoquée par son président, à sa propre initiative, ou à la demande d'un Etat membre.

Lors de la rédaction de ce texte ambitieux, le législateur européen s'était donné trois ans pour tirer les conclusions de l'application de cette tentative législative novatrice. Passé ce délai, la Commission était tenue de rendre compte à l'Assemblée et au Conseil, du fonctionnement du système institué et de proposer les modifications et compléments éventuels qui lui semblaient judicieux, au regard des informations collectées⁵⁹³. En ce sens, le règlement 3077/87 de la Commission du 14 octobre 1987⁵⁹⁴ concernant les dispositions d'application du Règlement 3842/86, obligeait les Etats membres à lui communiquer un certain nombre d'informations concernant les dispositions d'application du règlement de 1986, les autorités compétentes désignées sur leur territoire, les résultats définitifs des procédures ainsi que le nombre de demandes de suspension de mainlevée et de suspension effective. Lorsqu'il y a avait eu suspension, les Etats membres devaient, en outre, communiquer à la Commission l'ensemble des informations relatives au titulaire et aux marchandises contrefaites, dont ils disposaient. Lorsque cela était opportun, la Commission se chargeait, à son tour, de retransmettre aux autres Etats membres les informations recueillies auprès de l'un d'entre eux⁵⁹⁵.

C. Le bilan d'application du règlement douanier n°3842/86/CEE

1. Les remarques d'ordre général

Grâce à l'échange et à la collecte systématiques des informations concernant l'application du règlement de 1986, la Commission avait pu, dès février 1991, en dresser

⁵⁹² Règlement (CEE) n°3842/86, Considérant n°7.

⁵⁹³ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 11, paragraphe 4.

⁵⁹⁴ Règlement (CEE) n°3077/87 de la Commission du 14 octobre 1987, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, J.O.C.E. n°L291 du 15 octobre 1987, pp. 19 et 20.

⁵⁹⁵ Règlement (CEE) n°3842/86, Article 11, paragraphe 1.

le bilan⁵⁹⁶. A l'écoute des témoignages des titulaires de marques, qui avaient été nombreux à porter plainte en raison des trop nombreux obstacles qui se dressaient sur leur chemin, la Commission s'était fait fort de proposer un certain nombre de modifications susceptibles de renforcer l'efficacité du règlement à venir. Pour ce faire, elle avait opéré une distinction entre les insuffisances dues à la mise en œuvre fantaisiste ou souvent inexistante des dispositions du règlement par les Etats membres et celles résultant de la teneur même desdites dispositions.

Concernant les premières, il fallait noter que l'application du règlement avait connu une limitation de fait, puisque seules l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France avaient mis en œuvre le règlement dès le 1^{er} janvier 1988. Malgré son applicabilité directe, certains Etats comme l'Italie et l'Irlande avaient du adopter des dispositions complémentaires relevant de l'ordre interne pour le rendre opérationnel et n'avaient donc pu être prêts à la date fixée⁵⁹⁷. C'est la raison pour laquelle le règlement n'avait été applicable qu'à compter du 10 mai 1990 en Irlande et que la Commission avait introduit une procédure en manquement à l'encontre de l'Italie, sur la base de l'article 169 du Traité de Rome. Le fait que peu d'Etats membres aient mis en application le règlement de 1986 avait bien évidemment été à l'origine du développement d'une politique de forum shopping, dont avaient su user les contrefacteurs. Pourquoi risquer de faire entrer leurs marchandises de contrefaçon dans la Communauté en passant par un Etat zélé, alors qu'il leur suffisait de choisir l'un des Etats membres dont le comportement extrêmement désinvolte, leur permettrait de faire entrer sans encombre leurs marchandises sur le territoire de la Communauté et de les rapatrier librement, dans le pays de destination initialement prévu, une fois les contrôles passés⁵⁹⁸. Les réseaux de contrefacteurs avaient prouvé, à maintes reprises, qu'ils n'étaient jamais à court d'idées lorsqu'il était question d'échapper aux contrôles douaniers. Dans les cinq pays dans lesquels les législations nationales avaient été modifiées pour se conformer aux

⁵⁹⁶ Doc. SEC (91) 262 final du 15 février 1991, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du système instauré par le Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986.

⁵⁹⁷ Voir en ce sens Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 214 ; Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », *RDAl*, n°2-2005, p. 193.

⁵⁹⁸ Remarque de Wölfel (H.), « Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie, Dissertation München, 1989, Köln. Berlin. Bonn. München p. 149 ; Billings (S.), « EEC Council Regulation 3842/86 : An effective Piracy Weapon ? », *EIPR*, 1988, n°11, p. 348.

dispositions du règlement, seuls 735 cas de suspension de la mainlevée avaient été enregistrés dans 4 pays ; principalement en Grande-Bretagne⁵⁹⁹, en Allemagne⁶⁰⁰ et en France ⁶⁰¹. Contre toute attente, 80% desdites suspensions concernaient des importations contenues dans les bagages des voyageurs ou dans des envois postaux, révélant ainsi l'ampleur de ce que l'on appelle aujourd'hui « le trafic de fourmis »⁶⁰².

Le second type d'insuffisance relevé par la Commission, concernait le contenu même des dispositions du règlement de 1986 et notamment, la question de la désignation de l'autorité compétente. Dans la plupart des Etats membres qui n'avaient pas désigné les autorités douanières comme autorités compétentes pour recevoir la demande, le contrôle de la légalité intervenait avant les agissements, ce qui retardait considérablement le déroulement de la procédure. Une parade à ce phénomène aurait pu être l'instauration d'une obligation pour le titulaire de droits de constituer une garantie, mais même ainsi, il était évident que les autorités judiciaires n'étaient pas les mieux à même de remplir cette mission dans le délai extrêmement court prévu par le règlement. Dans les Etats membres qui misaient sur la pluralité des autorités compétentes, les risques de court-circuit du système mis en place par le règlement de 1986 étaient importants. Quant aux Etats qui désignaient les autorités douanières comme seules autorités compétentes, ils étaient souvent confrontés aux refus répétés de ces dernières, qui renâclaient à intervenir, au prétexte que le titulaire de la marque en question ne leur avait pas fourni suffisamment d'informations. Le dispositif mis en place par le règlement comportait tant d'imprécisions et laissait une telle place à la libre interprétation des Etats, que les procédures s'en trouvaient considérablement alourdies. La procédure de demande d'intervention prévue dans le règlement était

⁵⁹⁹ 452 cas de suspension de la mainlevée des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique avaient été enregistrés en Grande Bretagne ; document précité. Les cas auraient pu être bien plus nombreux si les autorités douanières britanniques ne s'étaient pas focalisées uniquement sur les arrivages de marchandises qui prétendaient à la libre circulation, in Billings (S.), « EEC Council Regulation 3842/86 : An effective Piracy Weapon ? », EIPR, 1988, n°11, p. 348.

⁶⁰⁰ 148 cas de suspension de la mainlevée des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique avaient été enregistrés en Allemagne ; document précité.

⁶⁰¹ 126 cas de suspension de la mainlevée des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique avaient été enregistrés en France ; 9 cas en Espagne et 1 au Danemark ; document précité.

⁶⁰² Doc. SEC (91) 262 final du 15 février 1991, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du système instauré par le Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986.

certaines compliquées, mais ce n'était rien comparé aux exigences additionnelles⁶⁰³ que formulaient les autorités douanières ou judiciaires nationales et au coût prohibitif des redevances exigées pour le traitement des formalités administratives. Quant au caractère territorial de la compétence de l'autorité appelée à statuer, il posait également problème, puisque pour obtenir une protection efficace, les dispositions du règlement de 1986 impliquaient que le titulaire de droits dépose une demande dans chaque Etat membre, ce qui constituait bien évidemment une procédure extrêmement onéreuse et chronophage.

En résumé, les résultats de l'application du règlement de 1986 étaient modestes pour ne pas dire médiocres et ce, notamment, en raison d'une trop grande complexité de la procédure d'intervention des autorités compétentes et du manque de rigueur dont avaient fait preuve les Etats membres lors de son application. Il fallait néanmoins saluer le travail du législateur européen, qui s'était lancé, le premier, dans la lutte contre les contrefaçons. Le règlement de 1986 constituait certes une étape importante, mais une étape parmi d'autres, étant donné les nombreux points qui restaient à éclaircir. Avec l'aboutissement espéré des négociations du GATT et la mise en place effective du marché unique⁶⁰⁴, il faudrait tirer les enseignements de l'échec du règlement de 1986 et procéder à une refonte de ses dispositions.

2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques

a) Les perspectives françaises

Cette application décevante du règlement était notamment due, en France, à un problème de compatibilité des champs d'application de la loi nationale et du règlement. L'article 22 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991⁶⁰⁵, qui avait remplacé les dispositions de la loi du 31 décembre 1964⁶⁰⁶ et qui n'opérait pas de distinction quant à la provenance ou au régime douanier des marchandises soupçonnées, accordait à l'administration des

⁶⁰³ Voir en ce sens Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 214.

⁶⁰⁴ Mise en place qui entraînait l'abolition des frontières douanières internes à compter du 1^{er} janvier 1993.

⁶⁰⁵ Article L716-8 du Code de la Propriété intellectuelle.

⁶⁰⁶ Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; cette loi ne permettait pas d'effectuer de saisie ; seul l'article 39 du Code des douanes de l'époque permettait de relever une infraction lorsque des produits importés étaient revêtus d'une indication trompeuse visant à faire croire qu'ils provenaient de France.

douanes et au titulaire de droit des pouvoirs accrus⁶⁰⁷, en apparence incompatibles avec l'équilibre instauré par le règlement de 1986. S'était alors posée la question de la légitimité d'une application extensive, sur le territoire de l'un des Etats membres, des dispositions d'application directe d'un règlement communautaire. Dans la mesure où le règlement disposait d'un champ d'application restreint dans le but de ne pas déroger aux articles 30 et 36 du TCE, le fait de l'accroître comme l'avait fait la loi nationale française, ne revenait-il pas à instaurer une discrimination en faveur des produits français y compris contrefaisants ? Le cas échéant, cela ne remettait-il pas en cause la recevabilité de l'entorse faite au principe de libre circulation conformément à l'article 36, dans le but de lutter contre la contrefaçon⁶⁰⁸ ? Les spécialistes français de la matière étaient partagés et espéraient que l'application du règlement de 1994 et de la jurisprudence foisonnante de la CJCE, actuelle CJUE, mettrait fin au débat. D'ici là, le règlement de 1986 serait condamné à une application en dilettante et la France serait régulièrement pointée du doigt par ses homologues européens, pour sa politique de lutte contre les contrefaçons jugée trop jusqu'au-boutiste.

b) Les perspectives allemandes

Même si cette question de l'application extensive des dispositions d'un règlement communautaire se posait de façon moins récurrente de l'autre côté du Rhin, elle avait fait l'objet de nombreuses réflexions doctrinales dès l'adoption du règlement en 1986. En Allemagne, l'article 28 de la Loi de l'époque sur les marques (§ 28 WZG)⁶⁰⁹ se chargeait de réglementer et d'encadrer la procédure de saisie. De même que son homologue français, la Loi allemande sur les marques ne limitait pas la saisie aux seules marchandises provenant de pays tiers à la Communauté car ses dispositions prévoyaient que la saisie avait vocation à s'appliquer à toutes les marchandises étrangères prétendant au régime de l'importation, quel que soit leur pays de fabrication

⁶⁰⁷ En vertu de cet article, les Douanes agissaient « dans le cadre de leurs contrôles », ce qui signifiait qu'elles pouvaient agir sur l'ensemble du territoire et pas uniquement à la frontière et quelle que soit la provenance ou le régime douanier des marchandises soupçonnées. De plus, le paragraphe 3 de l'article 22 déliait les autorités douanières françaises de leur obligation de secret professionnel ; Arnaud (E.), « Sur l'application en France de la réglementation C.E.E. visant à retenir aux frontières du territoire européen les marchandises contrefaisantes », *Gazette du Palais - Doctrine*, du 14 juillet 1994, 2^{ème} semestre, p. 861.

⁶⁰⁸ Concernant ces questions, consulter Arnaud (E.), « Sur l'application en France de la réglementation C.E.E. visant à retenir aux frontières du territoire européen les marchandises contrefaisantes », *Gazette du Palais*, du 14 juillet 1994 - *Doctrine*, 2^{ème} semestre, p. 861.

⁶⁰⁹ *Warenzeichengesetz*, Loi allemande sur les marques du 5 mai 1936, entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1936, modifiée pour la dernière fois le 2 septembre 1994 et abandonnée le 1^{er} janvier 1995.

ou de provenance⁶¹⁰. Dans la mesure où elle avait des visées préventives, la Loi allemande sur les marques ne se cantonnait pas aux exemplaires uniques de contrefaçon appartenant à des particuliers, comme c'était le cas des dispositions de droit pénal encadrant la procédure de saisie visant à obtenir des indices, mais visait toutes les marchandises de contrefaçon, quel que soit leur nombre. De plus, les dispositions nationales s'appliquaient également aux marchandises litigieuses lorsqu'elles n'étaient pas identiques mais qu'elles appartenaient à la même catégorie de marchandises que celles du titulaire de la marque ou lorsque la marque apposée sur lesdites marchandises n'était pas identique à celle du titulaire de la marque mais qu'elle était susceptible d'entraîner des risques de confusion évidents dans l'esprit du consommateur moyen⁶¹¹.

Comme la Loi française sur les marques en vigueur à l'époque, elle n'excluait pas non plus les marchandises en simple transit de son champ d'application et considérait que le seul franchissement des frontières entraînait son application. Concernant les exigences de dépôt de la demande d'intervention et de la constitution d'une garantie, les dispositions allemandes se distinguaient des dispositions prévues dans le règlement de 1986 en ce qu'elles n'exigeaient pas que le titulaire de la marque ait à démontrer qu'il y avait bien contrefaçon ou qu'il avait de sérieux doute en ce sens, pour pouvoir déposer une demande⁶¹². De même, la Loi allemande sur les marques lui octroyait la possibilité d'examiner lui même, dans un délai très court, un exemplaire des marchandises litigieuses avant que ne s'enclenche la procédure officielle de saisie, possibilité qui ne figurait ni dans le droit français ni dans le droit communautaire de l'époque.

Une autre différence importante qui distinguait le droit allemand du droit français et des dispositions du règlement de 1986 était qu'il n'aménageait pas la possibilité pour le titulaire de droits d'obtenir des informations tant sur les marchandises litigieuses que sur leurs commanditaires. En raison des dispositions encadrant le « secret fiscal », cela

⁶¹⁰ Se reporter à Baumbach (A.), Hefermehl (W.), *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht: Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, zweiseitige Abkommen*, 12^{ème} édition, version mise à jour du 1^{er} janvier 1985, Munich, 1985, WZG § 28 Rn. 2.

⁶¹¹ Voir Meister (H.-E.), « Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Phänomen », Frankfurt am Main, 1990, p. 155.

⁶¹² Se reporter à Knaak (R.), « Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz », GRUR Int., 1988, p. 1 ; Wölfel (H.), « Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie », Dissertation München, 1989, Köln. Berlin. Bonn. München p. 150.

était tout bonnement inenvisageable. Bien que plusieurs auteurs de la doctrine allemande dont Franz Winter⁶¹³, aient exigé de façon véhémement un assouplissement de cette règle, estimant qu'en matière de saisie, les autorités fiscales n'intervenaient que de façon accessoire, il leur avait été opposé que l'obligation de discrétion qui leur incombait ne souffrirait aucun aménagement et ce, quelle que soit la gravité des circonstances de l'atteinte au droit des marques.

Selon la majorité des auteurs allemands (*herrschende Meinung*), la procédure de saisie, telle qu'aménagée par les dispositions nationales s'appliquant en parallèle du règlement de 1986, n'avait pas connu le succès escompté en raison, d'une part, des coûts prohibitifs dont devaient s'acquitter les titulaires de droits et d'autre part, parce qu'elle était encore mal connue des petites et moyennes entreprises. En outre, les autorités douanières s'étaient, en pratique, souvent défilées, n'acceptant d'intervenir que lorsque le caractère des marchandises prétendant au régime de l'importation était avéré⁶¹⁴, contrairement à ce qui avait été initialement prévu. Cette réticence était vraisemblablement due au contenu de l'article 28 de la loi allemande sur les marques précitée (§ 28 WZG) qui prévoyait que c'était à l'autorité douanière qui s'était chargée de la saisie d'ordonner la destruction des marchandises litigieuses ou de procéder à leur confiscation, sans qu'une décision judiciaire ne soit nécessaire, lorsqu'une telle destruction était techniquement impossible ou que le contrefacteur présumé la refusait. Avec l'entrée en vigueur, le 1^{er} juillet 1990 de la Loi allemande de renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle et de lutte contre la contrefaçon du 7 mars 1990⁶¹⁵, le législateur allemand espérait inverser la tendance. Pour la première fois depuis la réunification allemande, l'ensemble des Länder allait disposer d'une loi commune en la matière, qui tiendrait compte des reproches formulés à l'encontre de ses prédécesseurs et des dispositions figurant dans le règlement de 1986. Cette nouvelle loi prévoyait ainsi l'aménagement en droit civil d'un droit à l'information des titulaires de

⁶¹³ Voir en ce sens Winter (F.), « Die internationale Markenpiraterie – Ein Prüfstein unseres Rechts gegen den Missbrauch des freien Warenverkehrs » GRUR, 1981, Heft 11, p. 782.

⁶¹⁴ Baumbach (A.), Hefermehl (W.), Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht: Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, zweiseitige Abkommen, 12^{ème} édition, version mise à jour du 1^{er} janvier 1985, Munich, 1985, WZG § 28 Rn. 10 ; Winter (F.), « Die internationale Markenpiraterie – Ein Prüfstein unseres Rechts gegen den Missbrauch des freien Warenverkehrs » GRUR, 1981, Heft 11, p. 782.

⁶¹⁵ Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG), du 7 mars 1990, BGBl. I 1990, p. 422.

droits concernant les sources et les canaux de distribution empruntés par les marchandises dont le caractère contrefaisant était avéré. Ce nouveau droit à l'information, innovation parmi tant d'autres aurait, bien sûr, vocation à être intégré à la procédure de saisie prévue dans le règlement de 1986. Forts de ce nouveau droit à l'information, de l'extension des possibilités de destruction et de confiscation des marchandises de contrefaçon ainsi que de leurs moules et matrices, du renforcement des sanctions et de l'élargissement du champ d'application de ces mesures à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle⁶¹⁶, les titulaires de droit auraient à cœur d'utiliser ce nouveau dispositif qui leur était extrêmement favorable⁶¹⁷. Le législateur allemand, quant à lui, devrait veiller à l'application effective, voire même « améliorée », du règlement de 1986, jusqu'à l'adoption de son successeur.

§2 Le Règlement de 1994 : la consécration du rôle déterminant des autorités douanières

Malgré l'adoption du règlement de 1986, le commerce des marchandises de contrefaçon avait continué à augmenter de façon significative. Afin d'y remédier, la Commission avait présenté dès le mois d'août 1993 un projet de règlement⁶¹⁸ au Conseil et les titulaires de droits de propriété intellectuelle s'étaient attendus à son adoption lors du Conseil du marché intérieur du 10 mars 1994. Elle avait néanmoins été bloquée car la majorité des Etats, dont la France, s'était opposée à sa base juridique qui était constituée du seul article 113⁶¹⁹. La suppression de la référence à l'article 235, futur article 308, n'était pas anodine car elle permettait une adoption du règlement à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité et octroyait à la Commission une compétence exclusive pour traiter des questions de propriété intellectuelle, ce à quoi les Etats membres étaient fortement opposés. Il s'agissait davantage d'une question de principe que d'une question de fond, dans la mesure où cela ne remettait nullement en cause le contenu du règlement. A l'issue de longs débats, la solution retenue avait été

⁶¹⁶ Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen der durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG) vom 7 März 1990 eingeführten neuen Massnahmen zur Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums, insbesondere der Produktpiraterie, Deutscher Bundestag, Drucksache 12/4427, du 25 février 1993, pp. 1 à 20.

⁶¹⁷ Remarque de Nette (A.), « Seizure of Infringing Products under German Law », Trademark World, juillet / août 1994, pp. 31 et 35.

⁶¹⁸ Première proposition de règlement de la Commission – COM(93) 329 final du 16 août 1993, J.O.C.E. n°C238, du 2 septembre 1993, p. 9.

⁶¹⁹ Voir à ce sujet Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais - Doctrine, 17 décembre 1994, p. 1056.

d'ajouter l'article 100 A du Traité de Rome⁶²⁰ à l'article 113 afin de soumettre l'adoption du règlement à la procédure de codécision avec le Parlement européen⁶²¹. Mais quelques mois plus tard⁶²², la Cour de Justice, qui n'avait pas été expressément consultée sur le fondement juridique du nouveau règlement, avait rendu un avis permettant de faire adopter ledit règlement sur la seule base de l'article 113, futur article 133, puisque ledit article conférait à la seule Communauté la compétence de conclure des accords multilatéraux relatifs au commerce des marchandises. Ce débat sur la base juridique du règlement, avait considérablement retardé l'adoption du règlement, au même titre que les négociations engagées dans le cadre du GATT, mais avait permis de confirmer que la compétence des institutions européennes pour prendre en charge les problèmes de contrefaçon était désormais parfaitement acquise. Concernant les négociations du GATT, qui n'avaient toujours pas abouti, la Commission avait annoncé qu'elle souhaitait apprécier l'ensemble des aspects sur lesquels le règlement devrait être amendé, notamment par rapport au contexte international et qu'il faudrait lui accorder un délai d'ici à l'adoption définitive du nouveau règlement. A ce propos, il convient de souligner qu'il était évident que les dispositions adoptées dans le cadre du GATT n'auraient que peu d'impact sur la législation tant européenne que nationale⁶²³, puisqu'elles seraient nécessairement largement en deçà de ce qui existait déjà. Ce n'est que le 22 décembre 1994 que le Règlement n°3295/94, ci-après le règlement de 1994⁶²⁴, allait venir abroger le règlement de 1986⁶²⁵ et entrer en application le 1^{er} juillet 1995⁶²⁶.

De façon globale, le règlement de 1994 poursuivait les mêmes objectifs que son prédécesseur et la plupart de ses considérants fortement inspirés de ceux du règlement de 1986 réaffirmaient la nécessité de concilier libre circulation des marchandises au

⁶²⁰ Traité instituant la Communauté économique européenne, dit « Traité de Rome », du 25 mars 1957.

⁶²¹ Modification de la proposition de règlement, J.O.C.E. n°C86/06 du 23 mars 1994, pp. 14 à 17 ; Cette modification permettait que l'adoption de la proposition de la Commission ne nécessite plus qu'un simple avis consultatif du Parlement européen, mais soit bel et bien soumise à une procédure de codécision.

⁶²² Avis de la CJCE du 15 novembre 1994 concernant la Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle - Procédure de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE, Avis 1/94, Recueil de Jurisprudence de la CJCE 1994, p. I-05267.

⁶²³ Il s'agit bien sûr ici des législations nationales des Etats membres.

⁶²⁴ Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E. n°L341, du 30 décembre 1994, pp. 8 à 13.

⁶²⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 16 ; Considérant n°16.

⁶²⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Article 17.

sein de la Communauté et protection des titulaires de droits de la propriété intellectuelle. Le nouveau règlement se démarquait néanmoins de son prédécesseur, en ce qu'il aspirait à faire preuve de plus de sévérité à l'égard des contrefacteurs et à rappeler à l'ordre les Etats membres qui avaient eu tendance à faire preuve d'un trop grand laxisme lors de l'application du règlement de 1986. Le législateur prenait d'ailleurs soin, à la fin du règlement, de rappeler qu'il était, par nature, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres.

Outre une extension significative de son champ d'application et de la sphère de contrôle des autorités douanières (A), le règlement de 1994 renforçait l'efficacité de l'intervention des autorités compétentes, en en modifiant le déroulement (B).

A. La refonte des conditions d'application du règlement de 1994

Le règlement de 1994 présentait l'intérêt d'avoir un champ d'application nettement plus large que celui de son prédécesseur (1) et de faciliter la saisine des autorités compétentes pour traiter la demande d'intervention (2).

1. L'élargissement significatif du champ d'application du règlement de 1994

L'une des innovations majeures du règlement de 1994 consistait en l'élargissement de son champ d'application. Le législateur communautaire procédait par catégories (a) et s'en tenait aux critères prévus par son prédécesseur (b).

a) La délimitation par catégories

Le règlement de 1994 distinguait les marchandises entrant dans son champ d'application (aa), de celles qui en étaient exclues (ab) en procédant par catégories.

aa) La multiplication des catégories entrant dans son champ d'application

Trois types de marchandises bien distincts entraient dans le champ d'application du règlement de 1994⁶²⁷. Aux marchandises de contrefaçon déjà visées par le règlement antérieur, s'ajoutaient les marchandises dites « pirates » et les marchandises assimilées à celles contenues dans les deux catégories précédemment évoquées.

Le règlement de 1994 donnait une définition bien plus large que son prédécesseur, de ce qu'il fallait entendre par « marchandises de contrefaçon⁶²⁸ ». Procédant par

⁶²⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°3.

⁶²⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point a).

énumération, la nouvelle définition englobait les marchandises, leur conditionnement⁶²⁹ lorsque la marque litigieuse avait été apposée sans autorisation du titulaire sur ceux-ci, ainsi que tout signe de marque même présenté séparément⁶³⁰, qu'il s'agisse d'un logo, d'une étiquette, d'un autocollant, d'un prospectus, d'une notice d'utilisation ou d'un document de garantie. Quant aux emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, ils entraient également dans le champ d'application du règlement, même présentés séparément⁶³¹. Comme cela avait déjà été fait par le règlement de 1986, le règlement de 1994 insistait, en outre, sur la nécessité pour les marchandises litigieuses entrant dans la catégorie des « marchandises dites de contrefaçon », d'être estampillées d'une marque dûment enregistrée.

En parallèle, le Règlement de 1994 prévoyait l'entrée d'une nouvelle catégorie de marchandises dans son champ d'application, à savoir les marchandises dites « pirates⁶³² ». Conformément à la définition qu'il en donnait, constituaient des marchandises pirates « toutes les marchandises qui étaient, ou qui contenaient, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne expressément autorisée par le titulaire dans le pays de production, dans les cas où la réalisation de ces copies portait atteinte au droit en question selon la législation communautaire ou celle de l'Etat membre où la demande d'intervention des autorités douanières avait été faite ».

La troisième et dernière catégorie des marchandises entrant dans le champ d'application du Règlement de 1994 était celle des marchandises assimilées à celles des deux premières catégories⁶³³. C'est à dire que tout moule ou matrice spécifiquement destiné ou adapté à la fabrication d'une marque contrefaite ou d'une marchandise portant une telle marque, ou encore d'une marchandise pirate et dont l'utilisation portait atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation communautaire ou celle de l'Etat membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières avait été faite, devait être assimilé à des marchandises de contrefaçon ou pirates et entrant, à ce titre, dans le champ d'application du règlement de 1994. Cet élargissement

⁶²⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point a), 1^{er} tiret.

⁶³⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point a), 2^{ème} tiret.

⁶³¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point a), 3^{ème} tiret.

⁶³² Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point b).

⁶³³ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 3.

aux instruments de production des marchandises dites « de contrefaçon » ou « pirates » était révélateur de la volonté du législateur européen de s'attaquer au problème de la contrefaçon « par la racine ».

Le Règlement de 1994, qui définissait de façon extensive les marchandises prohibées, allait marquer un tournant dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. En étendant son champ d'application à de nouveaux droits de la propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur, les droits voisins et les droits relatifs aux dessins et modèles, comme cela avait été envisagé dès 1985 par le Parlement européen⁶³⁴, il contribuait à resserrer l'étau autour des contrefacteurs et pirates. Et ce, même si certaines catégories de marchandises semblaient temporairement voire pour certaines irrémédiablement exclues de son champ d'application en raison de la trop grande spécificité du domaine concerné ou de l'obligation de respecter la sphère privée des consommateurs. En droit des brevets, par exemple, même si l'adoption de dispositions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie était nécessaire, la complexité et la spécificité du domaine concerné avait conduit à leur exclusion temporaire du champ d'application du règlement de 1994. L'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) avait d'ailleurs très vite reconnu que bien qu'elle soit, par principe, favorable à l'adoption d'une réglementation dans ce domaine, la détection des contrefaçons de brevets nécessitait une formation technique et juridique spécialisée que l'on ne pouvait attendre des fonctionnaires en douane et qu'il faudrait remettre à plus tard l'adoption de cette procédure plus complexe⁶³⁵. Ce n'est qu'en janvier 1999, lors de l'adoption du Règlement n°241/1999, que le droit des brevets y avait finalement été inclu⁶³⁶. La France, qui avait été le seul Etat membre à s'y être opposé lors de l'adoption du règlement de 1994, avait été sensible aux propos rassurants tenus par la

⁶³⁴ Projet de rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, du 29 août 1985, J.O.C.E. n°C218, du 29 août 1985, pp. 7 à 9. Dès 1985, le Parlement européen avait envisagé dans ledit rapport, le réexamen du Règlement de 3842/86 à venir pour tenir compte de la possibilité d'en étendre le champ d'application à d'autres droits afférents à la propriété industrielle.

⁶³⁵ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, pp. 2 et 11 points 6.4 et 6.5 ; UNICE, « Prise de position sur la proposition de règlement COM(93) 329 final – 3 janvier 1994 ».

⁶³⁶ Règlement (CE) n°241/99 du Conseil du 25 janvier 1999, modifiant le règlement (CE) n°3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E n°L27, du 2 février 1999, pp. 1 à 5.

Commission lors de la réunion du groupe des questions économiques en date du 20 février 1998 et s'était finalement rangée à l'avis des autres délégations⁶³⁷.

ab) Le maintien de certaines exclusions

De même que son prédécesseur, le Règlement de 1994 avait vocation à ne s'appliquer qu'aux marchandises et excluait implicitement les prestations de service.

Malgré l'extension de son champ d'application, toutes les catégories de marchandises n'entraient pas dans son champ d'application et deux d'entre elles, les mêmes que sous le régime du règlement de 1986, en étaient expressément exclues. La première était celle des marchandises dépourvues de caractère commercial et contenues dans les bagages personnels des voyageurs⁶³⁸. La France avait beau avoir réclamé, à maintes reprises, la suppression de cette exclusion, qui selon elle était « pousse au crime », en ce qu'elle risquait de « pousser » l'ensemble des Etats membres du GATT à faire la même chose, elle s'était retrouvée totalement isolée lors du vote au Parlement, 240 députés européens ayant réclamé son maintien pour protéger les libertés individuelles. Malgré les demandes répétées des titulaires de droits pour obtenir la suppression de cette restriction⁶³⁹, dont le législateur européen était le premier à reconnaître le caractère dangereux⁶⁴⁰, ce dernier n'en avait, une nouvelle fois, pas tenu compte.

La deuxième catégorie de marchandises prohibées était celle des marchandises qui avaient été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de ladite marque ou qui étaient protégées par un droit d'auteur, voisin ou relatif à un dessin et modèle et dont la fabrication s'était déroulée avec le consentement du titulaire du droit en question, mais qui avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation, sans le consentement de leur titulaire⁶⁴¹. Il en allait de même, lorsque lesdites marchandises avaient été fabriquées ou revêtues de la marque à l'origine du litige, dans des conditions autres que celles convenues avec les titulaires des droits litigieux⁶⁴². La règle d'épuisement du droit prévue par le règlement de 1994 au profit du licencié était en totale contradiction avec les dispositions de la

⁶³⁷ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, Document E1021 de mise à jour en date du 12 décembre 2009, point 3 (contenu et portée).

⁶³⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article 10.

⁶³⁹ Voir Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, janvier 1996, n°394, p. 46.

⁶⁴⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°12.

⁶⁴¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 1^{er}, paragraphe 4.

⁶⁴² Règlement (CE) n°3295/94, Article 1^{er}, paragraphe 4.

Convention de Paris et de l'Arrangement de Madrid. En empêchant les douanes de pouvoir retenir les produits fabriqués par un licencié au mépris d'un accord de licence de marque, le législateur européen favorisait indirectement la production de marchandises de contrefaçons par les licenciés, qui étaient les plus à mêmes de se livrer à un tel commerce⁶⁴³. Il est intéressant de noter que, par opposition, lorsqu'un licencié se risquait à produire des marchandises de contrefaçon en France, il encourrait une sanction pénale qui avait doublé par rapport à celle initialement prévue⁶⁴⁴ et que l'Allemagne condamnait de façon générale les importations parallèles illicites qu'elle soumettait à l'application de ses dispositions nationales de saisie⁶⁴⁵.

Même si l'exclusion de ces deux catégories de marchandises du champ d'application du règlement freinait son efficacité, la réintégration tacite de la catégorie des envois postaux dans le champ d'application du règlement de 1994, constituait un progrès notable. De façon plus générale, l'élargissement considérable qu'avait connu le champ d'application du règlement de 1994, témoignait de l'intention manifeste du législateur européen de déjouer les tentatives développées par les contrefacteurs pour contourner le premier règlement.

b) La provenance et le régime douanier des marchandises : des critères restés déterminants

Pour délimiter les catégories de marchandises entrant dans son champ d'application, le règlement de 1994 avait recours aux mêmes critères que son prédécesseur : la provenance des marchandises litigieuses (ba) et le régime douanier auquel elles étaient soumises (bb).

⁶⁴³ Crainte évoquée par Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais - Doctrine, 17 décembre 1994, p. 1055.

⁶⁴⁴ Article 8 de la Loi du 5 février 1994, devenu l'article L521-6 du nouveau Code de Propriété Intellectuelle ; Azéma (J), Commentaire de la Loi n°94-102 du 5 février 1994, LAMY Droit Commercial, mai 1994, n°56, pp. 3 à 5.

⁶⁴⁵ Se reporter à AIPPI, Comité exécutif Sorrento, du 9 au 15 avril 2000, Orientations de travail, Question 147 sur l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 20.

ba) La provenance des marchandises ou l'exclusion des marchandises intra-communautaires

Malgré les nombreuses plaintes et demandes formulées par les titulaires de droits, le Règlement de 1994, comme son prédécesseur, réservait, l'entrée dans son champ d'application aux seules marchandises en provenance de pays tiers⁶⁴⁶, qu'elles soient pirates, de contrefaçon ou assimilées. Les autorités communautaires continuaient donc à nier ou du moins à ignorer le phénomène extrêmement alarmant de la fabrication de marchandises de contrefaçon au sein même de la Communauté et cantonnaient l'intervention des Douanes aux échanges extra-communautaires.

bb) La diversification des régimes douaniers concernés

Contrairement à son prédécesseur et à ce que prévoyait la première proposition de la Commission⁶⁴⁷, le champ d'application du Règlement de 1994 comportait une extension à un ensemble plus large d'opérations douanières. Les nombreuses propositions faites tant au nouveau national, qu'euro-péen, avaient finalement été entendues. Le placement sous un régime suspensif et non plus seulement le transit, faisait désormais partie de la liste des régimes douaniers visés par le Règlement⁶⁴⁸. Au nombre de six, les régimes douaniers suspensifs qu'étaient le transit externe, l'entrepôt douanier, le perfectionnement actif, la transformation sous douane, l'administration temporaire et le perfectionnement passif permettaient, de par leur intégration dans le champ d'application du règlement de 1994, d'éviter que les marchandises visées ne soient détournées pour être ensuite réintroduites sur le territoire de la Communauté.

Concernant le transit externe, l'Affaire Polo Lauren Company⁶⁴⁹ était venue réaffirmer son introduction dans le champ d'application du règlement. Cette affaire avait opposé la société de droit américain « Polo/Lauren » à la société de droit indonésien « Dwidua » concernant le transit en Autriche de t-shirts soupçonnés d'être contrefaits car ils portaient des marques figuratives et nominatives protégées appartenant à la société Polo/Lauren Dt et avaient pour destination une société basée en Pologne. Suite à

⁶⁴⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°3.

⁶⁴⁷ Première proposition de règlement de la Commission – COM(93) 329 final du 16 août 1993, article 1, paragraphe 1, point a). Cette première proposition se cantonnait à une minorité de régimes douaniers : la mise en libre pratique, l'exportation et le transit de marchandises.

⁶⁴⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°3.

⁶⁴⁹ Affaire C-383/98 The Polo Lauren Company LP du 6 avril 2000, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:193; in Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 2001, p. 53.

l'immobilisation par les autorités douanières autrichiennes desdits t-shirts, l'Oberster Gerichtshof autrichienne avait posé à la CJCE une question préjudicielle pour savoir s'il fallait interpréter le règlement de 1994, de manière à ce qu'il s'applique également aux marchandises soupçonnées de contrefaçon lorsque provenant d'un état tiers, elles étaient provisoirement immobilisées, en application dudit règlement et à la demande du titulaire du droit, par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel elles transitaient pour atteindre un autre pays tiers, sachant que le siège de la société du titulaire qui invoquait la violation de ses droits, était également basé dans un pays non membre de la Communauté. Le cas échéant, l'Oberster Gerichtshof se demandait si le Règlement de 1994 trouvait un fondement suffisant dans le Traité CE.

Pour répondre au premier point de cette question préjudicielle, la CJCE rappelait, qu'en application de son article 1^{er}, le règlement de 1994 avait vocation à s'appliquer lorsque des marchandises pirates ou de contrefaçon étaient découvertes au cours d'un contrôle effectué sur des marchandises « placées sous un régime suspensif ». Or, cette expression désignait notamment le transit externe, c'est à dire un régime douanier qui permettait la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que celles-ci ne soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions du Code des douanes communautaires. Le règlement de 1994 s'appliquait donc aux marchandises en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers, qui transitaient par le territoire communautaire et ce, où que soit situé le siège de la société du titulaire du droit ou de son ayant droit; l'adoption du règlement de 1999⁶⁵⁰ corroborait d'ailleurs cette affirmation.

Il est utile de souligner qu'en l'espèce, contrairement au gouvernement français, le gouvernement allemand s'était montré réticent à l'introduction du transit dans le champ d'application du règlement de 1994⁶⁵¹. D'après lui, l'article 1^{er} I a) du règlement visait uniquement à protéger le marché intérieur, ce qui impliquait que l'intention de mise en libre pratique ou de placement sous un régime suspensif ne suffisait pas à permettre une intervention des autorités douanières. L'article 1^{er} du Règlement de 1994 n'avait donc pas vocation à s'appliquer à de simples marchandises en transit. Par

⁶⁵⁰ Règlement (CE) n°241/99 du Conseil du 25 janvier 1999, modifiant le règlement (CE) n°3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E n°L27, du 2 février 1999, pp. 1 à 5.

⁶⁵¹ CJCE, Affaire C-383/98 précitée, point 24.

opposition, le gouvernement français avait souligné, à plusieurs reprises, le risque de favoriser l'introduction illégale de marchandises de contrefaçon sur le territoire de la Communauté, si le régime du transit externe n'était pas effectivement intégré au champ d'application du règlement de 1994.

Concernant le second point de la question préjudicielle, dans la mesure où le règlement de 1994 était fondé sur l'article 113 du traité relatif à la politique commerciale commune, sachant que des dispositions sur la propriété intellectuelle touchant aux échanges transfrontaliers constituaient un élément essentiel de la réglementation commerciale internationale et que dans un avis du 15 novembre 1994 la Cour avait jugé que les mesures à la frontière visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle pouvaient être adoptées de façon autonome par les institutions communautaires sur la base de l'article 113 du TCE, le règlement trouvait une base juridique suffisante dans le Traité CE. La Communauté était donc habilitée à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d'un régime douanier suspensif comme celui du transit externe. La Cour rappelait ensuite, que l'opération de transit externe de marchandises non communautaires avait beau être une fiction juridique, elle ne pouvait être considérée comme une activité étrangère au marché intérieur, puisqu'elle était susceptible d'avoir une incidence directe sur le marché intérieur, étant donné qu'au cours de son déroulement, des marchandises risquaient d'être frauduleusement introduites sur le marché communautaire.

Quant aux opérations d'exportation et de réexportation, elles figuraient, au même titre que la mise en libre pratique ou le transit, dans la liste des régimes douaniers visés par le Règlement de 1994⁶⁵². Le législateur européen n'en donnait pas de définition mais opérait un simple renvoi à l'article 61 du Règlement n°2913/92⁶⁵³, auquel lesdits régimes douaniers devaient se conformer. En élargissant le champ d'application du règlement au régime de l'exportation, le législateur allait, en théorie et même s'il s'en défendait, faciliter la saisie des marchandises contrefaites dans un pays de l'Union, au moment où elles seraient expédiées vers des pays tiers.

L'élargissement du champ d'application du règlement de 1994 à l'ensemble de ces régimes douaniers représentait une avancée considérable, que l'adoption du Code des

⁶⁵² Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°4.

⁶⁵³ Règlement (CE) n°3295/94, Article premier, paragraphe 2, point d) ; Règlement (CEE) n°2913/92 Article 61.

douanes⁶⁵⁴, en 1992, avait naturellement facilitée. Cinq ans plus tard, le règlement de 1999 parachèverait cette extension en ouvrant son champ d'application aux marchandises se trouvant dans des zones franches, des entrepôts francs ou en dépôt temporaire⁶⁵⁵. Il ne restait qu'à espérer que cette avancée extrêmement positive ne serait pas remise en cause, dans la pratique, par un souci excessif de respect de la libre circulation.

Le règlement de 1994 reprenait en la complétant, l'interdiction générale de mise en libre pratique, d'exportation, de réexportation et de placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises pirates ou de contrefaçon⁶⁵⁶. Fort de l'expérience acquise sous le régime de son prédécesseur, il désignait les autorités douanières comme seules autorités compétentes pour assurer le respect de cette interdiction⁶⁵⁷. Il était, par conséquent, nécessaire de mettre en place une procédure appropriée, qui facilite leur saisine et leur intervention⁶⁵⁸.

2. La simplification de la procédure de dépôt et de traitement de la demande

Les dispositions du règlement de 1994, comme celles de son prédécesseur, habilitaient les seuls titulaires de droit à déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières. La définition qu'en donnait le règlement ne différait pas de celle énoncée en 1986⁶⁵⁹. Pour obtenir gain de cause, seuls les titulaires de droits ou les personnes habilitées à agir en leur nom étaient autorisés à déposer une demande d'intervention tenant compte de l'ensemble des conditions de validité imposées par le règlement de 1994 (a), auprès des autorités compétentes (b).

a) L'ajustement des conditions de validité de la demande

Pour être recevable, la demande d'intervention devait respecter les modalités de forme et de fond énoncées dans le règlement de 1994 (aa) et être éventuellement accompagnée du paiement d'une redevance (ab).

⁶⁵⁴ Règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, J.O.C.E. n°L302 du 19 octobre 1992, p. 1.

⁶⁵⁵ Règlement (CE) n°241/99, Considérant n°4 ; Article 1^{er}, paragraphe 1, point a) ; Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, pp. 2 et 12 points 6.6 à 6.8.

⁶⁵⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Chapitre II, Article 2 .

⁶⁵⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°7.

⁶⁵⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°3.

⁶⁵⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 1^{er}, paragraphe 2, point c).

aa) L'adaptation des exigences de fond aux circonstances de la demande

Le règlement de 1994 reprenait la condition de forme énoncée par son prédécesseur, selon laquelle la demande d'intervention devait nécessairement être déposée sous forme écrite auprès du service désigné et relevant de l'autorité douanière ; c'était là l'unique condition formelle⁶⁶⁰.

Les conditions relatives à son contenu étaient multiples. La demande devait impérativement contenir une description « suffisamment précise » des marchandises pour faciliter leur identification par les autorités douanières⁶⁶¹ et un justificatif attestant que le demandeur avait bien la qualité de titulaire de droit des marchandises en question⁶⁶². Celui-ci s'engageait, le cas échéant, à avertir le service auquel il avait initialement présenté sa demande, de l'arrivée à expiration de son droit ou de toute difficulté relative à la validité de l'enregistrement de son droit⁶⁶³.

En sus de ces deux éléments obligatoires, le législateur européen invitait le titulaire de droits à fournir toutes les autres informations utiles dont il disposait, pour permettre au service douanier compétent de décider en toute connaissance de cause. Ces informations, bien qu'essentielles, ne constituaient pas une condition de recevabilité de la demande mais disposaient du statut d'informations complémentaires⁶⁶⁴. Conscient du poids qui pesait sur les épaules du titulaire du droits, lorsqu'il s'agissait de rassembler les pièces requises, le législateur européen avait visiblement souhaité alléger la procédure et spécifiait un peu plus bas que ces informations complémentaires devaient être rassemblées « dans la mesure du possible »⁶⁶⁵. Le législateur ne revenait pas sur la liste des informations utiles relatives aux marchandises de contrefaçon, qui figurait déjà dans le règlement de 1986, mais établissait une liste équivalente concernant les marchandises présumées pirates⁶⁶⁶. Il en énumérait un certain nombre, à titre indicatif, parmi lesquelles figuraient les informations relatives à l'endroit dans lequel se trouvaient les marchandises ou leur destination⁶⁶⁷, les informations permettant l'identification de l'envoi ou des colis⁶⁶⁸, la date d'arrivée ou de départ

⁶⁶⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 1.

⁶⁶¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 1.

⁶⁶² Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 2.

⁶⁶³ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 7.

⁶⁶⁴ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2.

⁶⁶⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2.

⁶⁶⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2.

⁶⁶⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 1.

⁶⁶⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 2.

prévue des marchandises⁶⁶⁹, le moyen de transport utilisé⁶⁷⁰ ainsi que l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur⁶⁷¹. Le demandeur devait enfin indiquer la durée de la période pendant laquelle il sollicitait l'intervention des autorités douanières⁶⁷².

Le législateur européen semblait plus à l'écoute des titulaires de droits, qu'il n'avait pu l'être en 1986 et l'adoption du règlement de 1999 lui avait d'ailleurs permis d'introduire un formulaire type que pouvaient remplir très rapidement les détenteurs de marque(s) communautaire(s), ce qui simplifiait considérablement le procédé informatique déjà existant⁶⁷³. En outre, les conditions de fond relatives à la validité de la demande tenaient davantage compte de la situation, parfois précaire, des détenteurs de droit sans, pour autant, perdre de vue la nécessité de préserver un certain équilibre entre les droits des parties à la procédure. Dans cette optique, le règlement aménageait la possibilité pour les Etats membres d'exiger le paiement d'une redevance par le titulaire du droit.

ab) Le caractère nécessairement proportionné du montant des redevances

Le paiement d'une redevance par le demandeur pouvait être exigé pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande⁶⁷⁴ et éviter l'engorgement des services administratifs. Le règlement précisait toutefois que le montant exigé ne devait pas être disproportionné au service rendu⁶⁷⁵. Une fois de plus, le législateur européen s'efforçait de tenir compte des réclamations des titulaires de droits qui avaient dénoncé, avec insistance, le coût élevé des redevances dont ils avaient dû s'acquitter sous le régime du règlement de 1986⁶⁷⁶.

La simplification et l'adaptation des modalités de dépôt en faveur du titulaire du droit litigieux ne remettait nullement en cause l'application et le soin avec lesquels celui-ci

⁶⁶⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 3.

⁶⁷⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 4.

⁶⁷¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 2, tiret 5.

⁶⁷² Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 3.

⁶⁷³ Voir en ce sens Zimmermann (C.), « Le nouveau règlement douanier, ses incidences sur le droit commun et autres actions en faveur des titulaires de droits de la DG Taxud pour le contrôle de la frontière extérieure », RIPIA, 2002, n°209, p. 43.

⁶⁷⁴ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 4.

⁶⁷⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 4.

⁶⁷⁶ Le montant des garanties exigées par les autorités douanières pouvait varier de 5.000 à 500.000 DM en fonction de l'affaire, de la quantité de marchandises, de la somme en jeu... in Nette (A.), « Border Seizure in Germany », Trademark World, février 1988, p. 35 ; Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n°394, janvier 1996, p. 46 ; Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2-2005, p. 194.

devait compiler les informations nécessaires à l'acceptation de sa demande d'intervention, mais permettait d'éviter qu'il ne se décourage et renonce à introduire une demande. Dans la mesure où celle-ci constituait le préalable à toute retenue des marchandises litigieuses ou suspension de l'octroi de la mainlevée par les douanes, les titulaires de droits avaient intérêt à coopérer avec les services douaniers.

b) La révision du mode de désignation et d'intervention des autorités habilitées à recevoir la demande

Pour éviter d'être confronté aux difficultés auxquelles avait du faire face le règlement de 1986 du fait de la pluralité des autorités potentiellement compétentes pour recevoir et traiter les demandes d'intervention, le législateur européen octroyait, en la matière, une compétence exclusive⁶⁷⁷ aux autorités douanières (ba). Dans un même élan, il invitait les Etats membres à simplifier la procédure de traitement de la demande (bb).

ba) La compétence exclusive des autorités douanières

La pratique administrative ayant montré que les seuls Etats où le règlement de 1986 avait effectivement été appliqué, étaient ceux où la Douane avait été désignée comme seule autorité compétente pour suspendre la mise en libre pratique des produits contrefaisants ou les retenir, les autorités douanières étaient désormais les seules à pouvoir recevoir la demande. Il est intéressant de noter que la proposition initiale du règlement préparée par la Commission à l'initiative de Mme Scrivener ne contenait pas l'obligation pour les Etats membres de désigner la Douane comme seul service compétent en la matière. Ce n'est qu'après d'intenses discussions avec les professionnels intéressés, que le Conseil avait modifié la proposition de la Commission en ce sens⁶⁷⁸.

Les Etats membres devaient donc désigner le service relevant de l'autorité douanière compétent pour recevoir et traiter la demande⁶⁷⁹. L'utilisation du singulier n'était pas anodine et visait à inciter les Etats membres à ne désigner qu'un seul service douanier pour éviter de retarder la procédure, comme cela avait pu être le cas dans certains Etats

⁶⁷⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Considérant n°7.

⁶⁷⁸ Voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais - Doctrine, 17 décembre 1994, p. 1054.

⁶⁷⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 8.

membres. En application des dispositions du règlement de 1994, prévues à cet effet, lesdits services étaient amenés à recevoir et traiter la demande dans deux cas distincts. Le cas de figure le plus fréquent était celui dans lequel le titulaire du droit présentait, de son propre chef, une demande écrite auprès du service relevant de l'autorité douanière compétente⁶⁸⁰. Ladite demande tendait à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises pirates ou de contrefaçon étaient déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation⁶⁸¹. C'était pour ainsi dire le cas de figure classique.

Le second cas de figure était nettement plus original, puisqu'il prévoyait que les autorités douanières pouvaient, dans certaines circonstances, intervenir d'office et être, pour ainsi dire, « à l'origine » de la demande d'intervention⁶⁸². Bien que la première proposition de règlement ait rejeté le principe de la saisie d'office, la Commission avait fini par céder sous la pression de l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE). En effet, dans un Rapport de synthèse de janvier 1994⁶⁸³, l'UNICE avait fait référence à l'article 58 du projet d'Accord TRIPS, qui aménageait la possibilité pour les parties contractantes d'autoriser les autorités douanières à agir d'office et avait sensibiliser l'opinion en prenant position en faveur d'un tel aménagement.

En vertu de cet aménagement, lorsqu'il apparaissait de manière évidente au bureau de douane, au cours d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif ou réexportées moyennant notification et avant que le titulaire du droit n'ait déposé une demande ou que celle-ci n'ait été agréée, que les marchandises contrôlées étaient pirates ou de contrefaçon, l'autorité douanière pouvait informer le titulaire du droit du risque d'infraction⁶⁸⁴. Il fallait, néanmoins, que les règles en vigueur dans l'Etat membre concerné le permettent et que le titulaire du droit soit connu, ce qui impliquait que les autorités douanières disposent d'un accès facilité à l'identité du titulaire de droit en question, sous peine de ne pouvoir l'identifier. Le cas échéant, l'autorité douanière était autorisée à suspendre la mainlevée ou à retenir la marchandise suspecte pendant

⁶⁸⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 1.

⁶⁸¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 1er, paragraphe 1, point a).

⁶⁸² Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 4 ; Considérant n°9.

⁶⁸³ Consulter UNICE, « Prise de position sur la proposition de règlement COM(93) 329 final – 3 janvier 1994 », point 10.

⁶⁸⁴ Règlement (CE) n°3295/94, Article 4 ; Article 1er, paragraphe 1, point a).

un délai de trois jours ouvrables⁶⁸⁵, permettant ainsi au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention auprès de l'autorité douanière compétente, dans le délai imparti.

La possibilité pour les autorités douanières d'intervenir de façon quasi-autonome, constituait une grande nouveauté. Il était évident que les titulaires de droits et les services douaniers avaient intérêt à collaborer pour lutter de façon efficace contre les phénomènes de la piraterie et de la contrefaçon. Suite à l'intégration de cette innovation dans le règlement de 1994, les « séminaires de formation douanes » allaient voir le jour ; séminaires au cours desquels les services douaniers spécialisés dans l'exécution des contrôles inopinés pourraient se familiariser avec l'ensemble de la gamme de produits des titulaires de droits participant et apprendre ainsi à débusquer et identifier plus rapidement les marchandises litigieuses. Ce nouveau régime extrêmement favorable aux titulaires de droits, en apparence, ne précisait malheureusement pas les circonstances dans lesquelles les autorités douanières seraient effectivement habilitées à agir de leur propre chef. Du reste, il ne fallait pas surestimer les effets de cette auto-saisine, qui allaient s'avérer plus limités qu'escompté car il s'agissait d'un contrôle douanier par sondage et non systématique⁶⁸⁶. Conformément aux dispositions du règlement de 1994, lorsque les autorités douanières compétentes estimaient que la demande d'intervention était recevable, elles la traitaient.

bb) L'accélération du traitement de la demande

Lors du traitement de la demande, le service douanier compétent était tenu d'informer le demandeur par écrit et sans délai, de sa décision⁶⁸⁷. Contrairement à ce qui avait été envisagé par la proposition modifiée de règlement, le Conseil n'avait finalement pas retenu le délai de cinq jours ouvrables pour le traitement de la demande mais s'en était tenu à préciser qu'il devait avoir lieu sans délai. Il n'en demeurait pas moins, que compte tenu de l'exclusivité dont disposaient les autorités douanières pour traiter la demande, cette procédure intermédiaire s'en trouvait significativement accélérée.

Lorsque le service douanier compétent décidait de faire droit à la demande, il fixait la période durant laquelle les autorités douanières allaient intervenir, tout en sachant que

⁶⁸⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 4 ; Considérant n°9.

⁶⁸⁶ Observation de Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », *Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne*, janvier 1996, n°394, p. 47.

⁶⁸⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 5.

sur demande du titulaire du droit, cette période pourrait être prorogée par l'auteur de la décision initiale⁶⁸⁸. Ladite décision devait alors être immédiatement communiquée aux bureaux de douane de l'Etat membre, susceptibles d'être concernés par les marchandises faisant l'objet de la demande⁶⁸⁹. Lorsque le service douanier compétent décidait, au contraire, de refuser de faire droit à la demande, son refus devait être motivé et pouvait faire l'objet d'un recours⁶⁹⁰.

Globalement, les modalités de traitement de la demande que l'autorité compétente décide ou non d'y faire droit, restaient les mêmes que sous le régime du règlement de 1986. La seule innovation du règlement de 1994 était d'exposer de façon précise les motifs qui pouvaient conduire les Etats membres à réclamer la constitution d'une garantie, par le titulaire de droits⁶⁹¹. Le règlement précisait ainsi, qu'elle était destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par les opérations mises en œuvre par l'autorité douanière suite à l'agrément de sa demande d'intervention, dans le cas où elles seraient stoppées en raison d'un acte ou d'une omission de sa part ou parce-que le caractère prétendument pirate ou contrefaisant des marchandises concernées, serait infirmé⁶⁹². Le législateur européen ajoutait enfin, que naturellement, elle visait aussi à assurer le paiement du montant des frais engagés pour maintenir les marchandises litigieuses sous contrôle douanier⁶⁹³.

La grande nouveauté du règlement de 1994 restait la compétence exclusive qui avait été octroyée par le législateur communautaire aux autorités douanières désormais chargées de la réception et du traitement de la demande d'intervention. La Communauté reconnaissait enfin le rôle déterminant des autorités douanières dans la lutte contre la contrefaçon et il n'était plus question que d'autres autorités viennent s'immiscer entre celles-ci et les titulaires de droit, au risque de retarder d'autant leur intervention. Une fois la demande traitée et uniquement lorsqu'elle était agréée, les autorités douanières et compétentes au fond se relayaient pour y donner suite.

⁶⁸⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 5.

⁶⁸⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 5.

⁶⁹⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 5.

⁶⁹¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 6.

⁶⁹² Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 6, tiret 1.

⁶⁹³ Règlement (CE) n°3295/94, Article 3, paragraphe 6, tiret 2.

B. L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités compétentes

Le règlement de 1994, qui oeuvrait en faveur d'un renforcement important de l'efficacité de l'intervention des autorités compétentes, délimitait de façon précise les tâches des deux catégories d'autorités en charge de la procédure (1.), avant d'exposer les conséquences que devait entraîner le constat du caractère réellement contrefaisant des marchandises litigieuses (2.)

1. La stricte répartition des compétences

En application de la nouvelle répartition des compétences instaurée par le règlement de 1994, les autorités douanières devaient prendre les mesures qui s'imposaient suite à l'agrément de la demande d'intervention (a), puis s'effacer pour laisser les autorités désignées par les Etats membres rendre un jugement sur le fond (b).

a) L'agrément de la demande, source de coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits

L'agrément de la demande d'intervention entraînait la retenue des marchandises litigieuses ou le refus de l'octroi de la mainlevée (aa) et permettait au titulaire du droit de collecter des informations essentielles quant aux marchandises litigieuses et à leurs commanditaires (ab), pour procéder ensuite à la saisine des autorités compétentes au fond.

aa) Le statu quo de la procédure de retenue ou de refus de l'octroi de la mainlevée par les autorités douanières

Les procédures de retenue des marchandises litigieuses ou de suspension de l'octroi de la mainlevée les concernant étant sensiblement les mêmes que celles prévues par le règlement de 1986, il n'y avait pas de changement notable à relever. On ne pouvait que regretter que le législateur européen n'ait pas saisi l'opportunité qui s'était présentée à lui, d'uniformiser les conditions de stockage des marchandises durant la retenue ou la suspension de la mainlevée⁶⁹⁴, ce qui aurait permis, à terme, de limiter les très importantes variations qui existaient entre les différents systèmes nationaux.

⁶⁹⁴ Règlement (CE) n°3295/94, Article 7, paragraphe 3.

ab) L'aménagement de dispositions favorables à l'information du titulaire du droit

Suite à l'agrément de sa demande, le titulaire du droit pouvait demander au bureau de douane ou au service qui avait traité sa demande, de lui communiquer les noms et adresses du déclarant et si elle était connue, l'identité du destinataire, afin de pouvoir saisir en toute connaissance de cause les autorités compétentes pour statuer au fond⁶⁹⁵. L'obtention de ces informations était bien évidemment encadrée par les dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel, ainsi que du secret professionnel et administratif⁶⁹⁶.

Dans une Affaire Adidas AG⁶⁹⁷, la CJCE avait néanmoins insisté sur le fait que ces dispositions nationales de protection des données ne devaient pas être un frein pour le titulaire du droit et l'empêcher de faire valoir ses droits. En l'espèce, la société Adidas AG avait été alertée par les autorités suédoises de l'existence de marchandises contrefaisant vraisemblablement l'une de ses marques et pour lesquelles la mise en libre pratique avait été provisoirement suspendue. Après avoir constaté sur place qu'il s'agissait effectivement de marchandises de contrefaçon, elle avait déposé une demande d'intervention conformément aux dispositions du règlement de 1994, à laquelle la direction générale des douanes avait décidé de faire droit. Avait alors commencé à courir le délai légal durant lequel Adidas aurait dû saisir une juridiction pour statuer sur le fond ou obtenir le prononcé de mesures conservatoires. Or, faute d'informations concernant le déclarant et le destinataire des marchandises, Adidas n'avait pu saisir la juridiction compétente au fond dans les temps, puisque le bureau de douane suédois chargé du contrôle et du stockage des marchandises litigieuses avait refusé de les lui communiquer, au motif que cela était contraire à sa loi nationale. La législation suédoise prévoyait, en effet, que « les informations concernant la situation personnelle ou économique d'un particulier obtenues dans le cadre du contrôle des douanes, étaient soumises au secret sauf s'il était établi qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour le particulier concerné ». Tel n'était évidemment pas le cas et le rejet de sa demande avait alors conduit la société d'équipement sportif à intenter un recours dans lequel elle faisait valoir que pour pouvoir saisir du litige une juridiction ordinaire, encore aurait-il

⁶⁹⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 1.

⁶⁹⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 1.

⁶⁹⁷ Affaire C-233/98 Adidas AG. du 14 octobre 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:517.

fallu qu'elle ait préalablement eu accès aux informations relatives au destinataire des marchandises litigieuses. La Cour suédoise avait alors opposé à cet argument, qu'il était évident que la divulgation de ces informations aurait causé un préjudice au destinataire des marchandises et qu'il était donc normal que le bureau des douanes ait, en application de la législation suédoise énoncée plus haut, refusé de les lui communiquer. Par la suite, la Cour suédoise avait finalement décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle pour savoir si le règlement de 1994 s'opposait à une disposition nationale selon laquelle l'identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque avait constaté le caractère contrefaisant ne pouvait lui être communiquée. Question à laquelle la CJCE s'était empressée de répondre par l'affirmative en indiquant que faute d'avoir obtenu lesdites informations, le titulaire du droit ne pouvait pas, en pratique, saisir l'autorité nationale compétente et que le renvoi aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, opéré par l'article 6 du règlement de 1994 ne devait pas être compris comme permettant d'empêcher la communication au titulaire du droit des informations nécessaires à la préservation de ses intérêts⁶⁹⁸. La CJCE précisait en outre que le règlement de 1994 comportait des dispositions visant à protéger le déclarant et le destinataire des marchandises litigieuses, afin d'éviter que la communication de leur identité ne leur porte préjudice⁶⁹⁹. La Cour rappelait enfin, qu'en application du paragraphe 1^{er} de l'article 6 du règlement de 1994, le titulaire du droit ne pouvait utiliser les données que lui avait communiquées le bureau de douane, qu'en vue de saisir l'autorité nationale compétente pour statuer au fond⁷⁰⁰. Dans le cas contraire, sa responsabilité était susceptible d'être engagée en application du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement de 1994. La décision de la CJCE semblait d'autant plus appropriée que nombreuses étaient les dispositions du règlement qui protégeaient les intérêts du déclarant ou du destinataire des marchandises litigieuses et qu'étant donné le rôle central accordé au titulaire du droit pour les faire valoir tant au cours de la procédure, qu'après, l'impossibilité pour ce dernier d'avoir connaissance de l'identité de

⁶⁹⁸ Affaire C-233/98 précitée, point 27.

⁶⁹⁹ Affaire C-233/98 précitée, point 29.

⁷⁰⁰ Affaire C-233/98 précitée, point 31.

la partie adverse avait pour effet de « stériliser » la possibilité d'application effective du règlement⁷⁰¹.

Pour en revenir au règlement de 1994, il prévoyait, de même que son prédécesseur, que le bureau de douane ayant suspendu l'octroi de la mainlevée ou retenu les marchandises, pouvait accorder au demandeur ou aux personnes concernées par les opérations douanières susvisées la possibilité d'inspecter les marchandises retenues ou pour lesquelles l'octroi de la mainlevée avait été suspendu⁷⁰². De même, il réitérait l'autorisation qui avait été octroyée par son prédécesseur au bureau de douane compétent, de procéder à des prélèvements d'échantillons⁷⁰³ dans le but de faciliter la poursuite de la procédure. Il était néanmoins regrettable qu'il se contente de reprendre ces deux aménagements sans apporter de précisions concernant leur déroulement et leur finalité.

Dans une certaine mesure, le règlement de 1994 paraissait plus favorable aux titulaires de droits, que ne l'avait été son prédécesseur. La possibilité pour le titulaire d'avoir accès aux noms et adresses du déclarant et du destinataire avant que le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses ait pu être confirmé constituait un progrès considérable en faveur d'une simplification de la saisine de l'autorité compétente par le titulaire de droits, et de l'accélération de la procédure.

b) Le mécanisme inchangé de prise de décision sur le fond

A compter de la notification par le bureau de douane, de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, commençait à courir un délai de dix jours ouvrables⁷⁰⁴, durant lequel ledit bureau devait être informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond ou de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet. Ce délai pouvait être prorogé à titre exceptionnel et au maximum de dix jours ouvrables supplémentaires⁷⁰⁵. En présence d'une auto-saisine des autorités douanières,

⁷⁰¹ Pour l'emploi de cette expression voir Rigaux (A.), « Circulation des marchandises – Notion de marchandises et autres situations communautaires », Revue Europe, Editions du Juris-Classeur, décembre 1999, p. 12.

⁷⁰² Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 1.

⁷⁰³ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 1.

⁷⁰⁴ Dans certains cas particuliers, ce délai de dix jours ouvrables pouvait être prorogé au maximum de dix jours ouvrables supplémentaires.

⁷⁰⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 7, paragraphe 1.

le délai de saisine de l'autorité compétente au fond était limité à trois jours ouvrables⁷⁰⁶. Une fois l'autorité compétente saisie (ba), elle devait rendre un jugement sur le fond (bb).

ba) Les modalités de saisine : maintien du renvoi aux dispositions nationales

Les dispositions encadrant la saisine de l'autorité compétente au fond étaient les mêmes, en matière de marque que celles aménagées par le règlement de 1986 ; c'est à dire qu'il s'agissait des dispositions en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel les marchandises avaient été déclarées pour l'une des opérations douanières contenues dans le champ d'application du règlement et où elles étaient soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou pirates⁷⁰⁷. Les dispositions nationales réglementaient également la procédure d'information du service ayant traité la demande ou du bureau de douane ayant suspendu l'octroi de la mainlevée ou opéré une retenue, qui devait être averti sans délai de la saisine de l'autorité compétente au fond. Sauf bien sûr, lorsque la saisine avait été opérée par ledit service ou bureau⁷⁰⁸. Jusque là rien de nouveau. Concernant le droit des dessins et modèles, par contre, le règlement de 1994 mettait en place un dispositif spécifique, mais ce n'est pas là notre propos.

Pour tous les droits de propriété intellectuelle visés par le règlement de 1994, lorsque le bureau de douane n'avait pas été averti dans le délai imparti, de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond, ou de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée était octroyée et la retenue levée, à condition que l'ensemble des formalités douanières ait été accompli⁷⁰⁹.

Bien que le règlement de 1994 ait commencé à réfléchir aux problèmes résultant de la spécificité des droits de propriété intellectuelle visés par la contrefaçon et ait mis en place un dispositif spécifique aux dessins et modèles, le fait qu'il ne désigne pas lui même les autorités compétentes au fond, comme cela avait déjà été reproché à son prédécesseur, risquait de rallonger la procédure. Le seul point positif était le changement de la méthode de computation du délai de saisine, qui ne courrait plus à compter du jour de la rétention, mais à compter du jour de la notification de celle-ci au

⁷⁰⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Article 4.

⁷⁰⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 2, point a).

⁷⁰⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 2, point a).

⁷⁰⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 7, paragraphe 1.

titulaire du droit. Grâce à cette nouvelle méthode, les titulaires de droits disposaient de davantage de temps pour assigner au fond ou prendre des mesures conservatoires.

bb) Les critères décisionnels : maintien du renvoi aux dispositions nationales

Une fois saisie, l'autorité devait établir la décision qui lui incombait, en appliquant les dispositions nationales en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvaient les marchandises litigieuses. Faute de réglementation communautaire en la matière, les critères décisionnels devaient être les mêmes que ceux servant à déterminer si des marchandises produites dans l'Etat membre concerné violaient les droits du titulaire⁷¹⁰.

A l'issue de la procédure décisionnelle, l'autorité saisie indiquait si elle considérait que les marchandises litigieuses constituaient des marchandises de contrefaçon ou pirates et devait nécessairement motiver sa décision⁷¹¹. Si tel n'était pas le cas, la mainlevée était octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue était levée. Si, au contraire, le caractère pirate ou contrefait des marchandises litigieuses était avéré, elles s'exposaient ainsi que leurs commanditaires à de sévères représailles.

Une fois de plus, le règlement de 1994 s'était contenté de reprendre les dispositions de son prédécesseur sans les modifier d'un iota et avait renoncé à unifier les critères décisionnels, dont la disparité allait nécessairement générer une pratique intensive du forum shopping.

2. Les recommandations évasives du législateur quant au sort des marchandises de contrefaçon et de leurs commanditaires

Comme le règlement de 1996, le règlement de 1994 prévoyait que lorsque le caractère contrefaisant ou pirate des marchandises litigieuses était avéré, c'était aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'intervenir tant sur les marchandises en question (a), qu'à l'encontre des auteurs du piratage ou de la contrefaçon (b)⁷¹².

⁷¹⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 2, point b) ; Considérant n°10.

⁷¹¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 2, point b).

⁷¹² Règlement (CE) n°3295/94, Article 8.

a) L'insuffisance des mesures prises à l'encontre des marchandises

Les dispositions du chapitre V du règlement de 1994 donnaient un aperçu de ce que pouvaient être les mesures prises à l'encontre des marchandises pirates ou de contrefaçon (aa) et précisaient le régime auquel étaient soumis les frais en découlant (ab).

aa) L'éventail à géométrie variable des mesures applicables aux marchandises

Pas de surprise concernant la destruction des marchandises, puisque cette mesure « radicale » avait été adoptée dès 1986⁷¹³. De même, le placement des marchandises de contrefaçon ou pirates hors des circuits commerciaux afin d'éviter de causer un préjudice au titulaire du droit avait déjà été envisagé par le règlement antérieur⁷¹⁴. La Commission avait d'ailleurs initialement prévu de le subordonner au respect de motifs d'utilité sociale, de sorte que la destruction aurait été le droit commun. A la grande déception des titulaires de droits, le Conseil n'avait finalement pas retenu cette restriction. Par ailleurs, le législateur spécifiait, à nouveau, que la destruction et le placement hors des réseaux commerciaux intervenaient « en règle générale et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale », ce qui signifiait, au grand damne des titulaires de droits, que ces deux mesures n'étaient toujours pas d'application systématique.

Le législateur précisait à plusieurs reprises que les mesures aménagées par les Etats membres ne devaient pas porter préjudice aux autres moyens de droit dont disposait le titulaire de la marque⁷¹⁵. Ce dernier bénéficiait donc d'un éventail de mesures plus ou moins large selon l'Etat membre dans lequel le droit litigieux était enregistré ou celui dans lequel les marchandises contrefaites ou pirates se trouvaient. Etant donné la véhémence des propos tenus par les organismes chargés de représenter les intérêts des titulaires de droits un peu partout en Europe et surtout en France, on aurait pu s'attendre à ce que le législateur généralise le processus de destruction des marchandises de contrefaçon ou pirates. Et ce, même s'il est vrai que le règlement de 1994 n'avait pas vocation à réformer le système répressif en vigueur à l'époque, au sein de la Communauté.

⁷¹³ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point a), 1^{ère} alternative.

⁷¹⁴ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point b), 2^{ème} alternative.

⁷¹⁵ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1.

ab) Le caractère décevant du système d'imputation des frais de destruction

Dans son chapitre V, le règlement innovait en apportant des précisions sur le système d'imputation des frais découlant des mesures susmentionnées, auquel il aspirait. Il précisait, ainsi, que la mise en œuvre ne devait pas générer de frais pour le Trésor public⁷¹⁶, ce qui, si on savait lire entre les lignes, revenait à faire peser leur coût soit sur le titulaire du droit soit sur le contrefacteur ou pirate. Au vu des circonstances et le sachant solvable, il était évident que les autorités compétentes allaient avoir tendance à se retourner contre le titulaire du droit, quitte à ce que ce dernier ait toutes les peines du monde ensuite, à se retourner à son tour contre le contrefacteur avéré. Dans ce chapitre, le législateur européen n'apportait en réalité que peu de précisions susceptibles d'intéresser les titulaires de droits, dans la mesure où il s'agissait, avant tout, d'assurer la rémunération des services compétents et de les dédouaner de toute responsabilité concernant la destruction ou le retrait des produits pirates ou contrefaits des circuits commerciaux. Le législateur européen prenait d'ailleurs soin d'indiquer que l'exécution de l'une de ces deux opérations ne donnerait lieu à aucune indemnisation, quelle qu'elle soit⁷¹⁷.

En résumé, malgré les annonces qu'avait pu faire le législateur européen en faveur d'un renforcement des mesures, la destruction des marchandises contrefaites ou pirates n'était toujours pas systématique et le flou artistique qui entourait l'imputation des frais de destruction n'avait pas été réellement dissipé. Le manque d'efficacité des mesures prises à l'encontre des marchandises pirates ou de contrefaçon touchait également celles visant les contrefacteurs et pirates.

b) L'absence de mesures uniformes à l'encontre des contrefacteurs

Le règlement de 1994 appelait les Etats membres à faire en sorte que les autorités compétentes puissent prendre des mesures visant à priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération (ba) et soient habilitées à divulguer des informations de première importance aux titulaires dont les droits avaient été violés (bb).

⁷¹⁶ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point a).

⁷¹⁷ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point a).

ba) La disparité et l'opacité des mesures à l'encontre des contrefacteurs

Le règlement de 1994 envisageait que les Etats membres devaient faciliter l'aménagement par les autorités compétentes, de mesures privant effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération⁷¹⁸. Cependant, il ne donnait pas d'exemple précis de ce que pouvaient être ces mesures, mais reprenait la liste de 1986, davantage exemplative qu'exhaustive, de ce qu'elles n'étaient pas⁷¹⁹.

On aurait pu s'attendre à ce que le règlement de 1994 apporte des précisions sur ce qu'il fallait entendre par l'expression « priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération », mais il n'en était rien.

bb) L'accès facilité des titulaires de droits à de nombreuses informations

Lorsque le caractère contrefait ou pirate des marchandises litigieuses était avéré, les dispositions du règlement de 1994 envisageaient que le bureau de douane ou le service compétent devait, à la demande du titulaire du droit en question, l'informer des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du fabricant et nouveauté, de l'exportateur des marchandises reconnues comme contrefaites ou pirates ainsi que de leur quantité⁷²⁰. Ces informations s'ajoutaient à celles déjà obtenues auprès du bureau de douane ou du service ayant traité la demande avant qu'il n'ait été statué sur le fond⁷²¹.

La diffusion de ces informations était, bien évidemment, soumise au respect des dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel, ainsi que du secret professionnel et administratif⁷²².

Ces informations étaient d'une importance cruciale pour le titulaire du droit, qui était alors en mesure de remonter les filières et réseaux de contrefacteurs ou de pirates. En facilitant l'accès des titulaires de droits à de telles informations, le législateur européen avait effectué un pas dans leur direction.

En pratique, à part quelques innovations relatives à la divulgation d'informations concernant le réseau des contrefacteurs, les mesures envisagées à l'encontre des marchandises et de leurs commanditaires étaient décevantes. Le règlement de 1994 avait beau exiger des Etats qu'ils établissent les sanctions nécessaires et suffisantes pour inciter au respect de l'interdiction de l'article 2, les titulaires de droit vivaient mal

⁷¹⁸ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point b) ; Considérant n°11.

⁷¹⁹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 1, point b).

⁷²⁰ Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 3.

⁷²¹ Règlement (CE) n°3295/94, Article 6, paragraphe 1.

⁷²² Règlement (CE) n°3295/94, Article 8, paragraphe 3 ; Article 6 paragraphe 1.

l'abandon de cette prérogative aux Etats⁷²³, alors qu'il avait été question dès 1988 de faire preuve de plus de fermeté à l'encontre de la contrefaçon et de la piraterie. Faute de caractère obligatoire, il était évident que ces mesures allaient faire l'objet d'une application laxiste dans bon nombre d'Etats membres.

Comme de par le passé, les dispositions finales du règlement prévoyaient que la Commission devrait rendre compte, de façon régulière, du fonctionnement du système mis en place et proposer des améliorations dans un délai de deux ans à compter de la mise en application du règlement, le 1^{er} juillet 1995.

C. Le bilan d'application du règlement douanier n°3295/94/CE

1. Les remarques d'ordre général

L'adoption du règlement de 1994 avait apporté des changements substantiels dans la législation anti-contrefaçon et résolu certains dysfonctionnements détectés grâce au bilan d'application de son prédécesseur. Les améliorations principales étaient au nombre de cinq, à savoir l'extension du champ de compétence des douanes et du contrôle douanier, l'unicité du service compétent, la simplification des conditions de présentation de la demande d'intervention et l'amélioration de la prise en compte des droits du demandeur. Ses dispositions attribuaient un nouveau rôle aux autorités douanières, qui étaient désormais au centre de la procédure de rétention des marchandises de contrefaçon. Elles avaient également le mérite d'esquisser un début de coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits. A y regarder de plus près, même s'il ne fallait pas négliger les avancées mentionnées plus haut, les insuffisances demeuraient nombreuses ; insuffisances au premier rang desquelles figurait le cloisonnement national des interventions. Il était, en effet, dommage que le législateur européen n'ait pas su tirer toutes les conséquences de l'ouverture du grand marché et que le règlement de 1994 repose toujours sur le cloisonnement national des interventions. Sans aller jusqu'à envisager la création d'une Douane européenne⁷²⁴, on aurait pu imaginer, qu'avec l'abaissement des frontières intra-communautaires, les titulaires de droits n'aient plus à déposer une demande écrite auprès des autorités

⁷²³ Règlement (CE) n°3295/94, Article 11.

⁷²⁴ Voir sur ce point Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais - Doctrine, 17 décembre 1994, p. 1055.

douanières compétentes de chaque Etat membre, mais qu'une demande unique suffise. Même si cette solution faisait débat, car la majeure partie des spécialistes de la matière considérait qu'elle risquait d'engendrer des délais supplémentaires de transmission et de notification et d'être à l'origine de difficultés relatives à l'identification du destinataire et à la répartition des redevances⁷²⁵, une simplification du mécanisme de la demande d'intervention paraissait indispensable. Pour y parvenir, il aurait toutefois fallu favoriser la mise en place d'une réelle coopération entre les autorités douanières des différents Etats membres.

Les insuffisances du règlement résultaient aussi des problèmes dus au relai opéré par le droit national. De toute évidence, même si les règlements européens étaient d'applicabilité directe dans l'ordre juridique interne des Etats membres, le choix et la mise en oeuvre de bon nombre de dispositions d'application étaient abandonnés aux législations nationales, à différents stades de la procédure douanière. Il y avait donc lieu de s'interroger sur l'existence d'une réelle coordination de ces différentes dispositions et force était de constater que les dispositifs législatifs nationaux en vigueur répondaient de façon inégale aux attentes du législateur européen⁷²⁶.

Autre difficulté, en étendant la règle d'épuisement du droit aux marchandises fabriquées dans des conditions autres que celles convenues avec les titulaires de droits, le règlement de 1994 privait ainsi les autorités douanières de tout pouvoir de rétention sur les produits fabriqués par les licenciés, or leur position leur permettait de s'adonner facilement à la production de marchandises de contrefaçon. Enfin, les dispositions du règlement de 1994, souvent dépourvues de caractère obligatoire n'étaient pas aussi contraignantes que ce qu'avaient espéré les titulaires de droits. L'objet du règlement demeurait limité à des considérations de procédure et la Communauté ne prenait pas position sur le problème des sanctions. C'est la raison pour laquelle il existait, en la matière, de fortes disparités entre les Etats membres. Le Comité économique et social avait d'ailleurs regretté l'absence « de moyens juridiques uniformes de peines,

⁷²⁵ Voir en ce sens Hoguet (P.), Rapport au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, Assemblée nationale, n°679, 1^{er} décembre 1993.

⁷²⁶ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, 38 pages.

d'amendes ou de dommages et intérêts », qui seraient venus s'ajouter aux règles relatives au sort réservé aux marchandises reconnues comme constituant des faux⁷²⁷.

Le règlement de 1994 n'était en effet qu'un complément, certes nécessaire mais non suffisant à la lutte contre la contrefaçon⁷²⁸, dans la mesure où il était davantage axé sur la prévention que sur la répression et était très nettement en retrait par rapport à la proposition initiale de règlement. Comme l'avait écrit Christine Vilmart, « l'avenir de l'industrie européenne allait dépendre du souci qu'aurait la Communauté de cesser, dans ses règlements et directives, d'éroder la propriété intellectuelle au profit des règles de concurrence, alors que c'est au seul pouvoir juridictionnel qu'il devrait appartenir de veiller à ce que seule l'application abusive d'un droit de propriété intellectuelle ne fausse pas l'application des règles de concurrence⁷²⁹ ».

Bien que l'application du nouveau règlement ait soulevé de nombreuses interrogations, les Etats membres n'ayant pas apporté de modifications à leurs législations nationales suite à son adoption, n'étaient que trois⁷³⁰. L'étude du processus d'intégration des dispositions du règlement dans les systèmes juridiques français et allemand allait révéler des incompatibilités manifestes qui expliquaient en partie les réticences de certains Etats.

2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques

a) Les perspectives françaises

Avec l'adoption de la loi dite « Loi Longuet », le législateur français pouvait se féliciter « d'avoir appliqué par anticipation » le projet qui se mettait en place au niveau communautaire⁷³¹. La Loi Longuet avait effectivement opéré, avant l'heure, une extension du domaine d'application de la retenue douanière aux droits d'auteur, voisins

⁷²⁷ Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », *Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne*, janvier 1996, n°394, p. 50 ; Avis du Comité économique et social sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des marchandises de contrefaçon et pirates, J.O.C.E. n°C-52/37, du 19 février 1994, p. 38.

⁷²⁸ SE référer à Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », *Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne*, janvier 1996, n°394, p. 50.

⁷²⁹ Voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », *Gazette du Palais - Doctrine*, 17 décembre 1994, p. 1056.

⁷³⁰ Se reporter à Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 215.

⁷³¹ Pour l'emploi de cette expression voir Hoguet (P.), in *Travaux préparatoires à l'adoption de la Loi Longuet*, Rapport Hoguet, Journal officiel du 15 décembre 1993, Assemblée nationale, pp. 7559 et 7760.

et relatifs aux dessins et modèles, sans toutefois englober les brevets. Il ressortait des débats parlementaires de l'époque, que ce n'est qu'au terme d'une période de cinq ans au cours de laquelle l'administration des douanes aurait pu se familiariser avec les infractions liées à la défense des marques », qu'interviendrait l'extension au droit des brevets⁷³².

Il résultait néanmoins de l'adoption anticipée de la Loi Longuet, une forte inadéquation entre les deux textes. Les pouvoirs publics français affichaient une détermination absolue à combattre la contrefaçon dont les marques françaises étaient les premières victimes en Europe et désiraient sensibiliser les autres Etats membres souvent moins touchés par le phénomène et inciter les institutions européennes à œuvrer en faveur d'une répression effective et systématique. Cette démarche qualifiée de « messianique » par plusieurs Etats membres était, d'ailleurs, assez mal perçue par le législateur européen, qui ne comptait pas se laisser dicter sa conduite.

La loi nationale française et le règlement de 1994 étaient notamment en opposition sur deux points qu'étaient le traitement douanier de la contrefaçon intra-communautaire et la franchise douanière au profit des voyageurs. Concernant le traitement douanier, il s'agissait de l'éternel débat concernant la compatibilité des dispositions d'un règlement européen d'application directe avec l'application extensive de celles-ci par une loi nationale. Tout comme cela avait été le cas lors de l'application du règlement de 1986 au début des années 90 en France, l'application de la Loi Longuet posait problème dans la mesure où, contrairement au règlement de 1994, elle interdisait l'importation, l'exportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon, quelle que soit leur provenance. En octroyant aux autorités douanières la possibilité de contrôler les circulations internes au marché commun, elle allait au delà des exceptions au principe de libre circulation, qui avaient jusqu'alors été reconnues recevables. Cependant, à la lumière des arrêts Centrafarm de 1977⁷³³ et de la définition qu'ils donnaient de « l'objet spécifique du droit de marque », ainsi que compte tenu des dernières évolutions jurisprudentielles, il était possible de retenir que dans la mesure où cette application extensive des dispositions du règlement de 1994 était nécessaire à

⁷³² Annexe du rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles n°785, Assemblée nationale, p. 31 ; cf. Règlement (CE) n°241/1999.

⁷³³ Affaire C-15/74 précitée (brevets parallèles); Affaire C-16/74 Centrafarm BV et Adrian de Peijper contre Winthrop BV du 31 octobre 1974 (marques), se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1974:115.

la sauvegarde de l'objet spécifique du droit de marque, la primauté du droit national sur le droit communautaire était exceptionnellement recevable. Et ce notamment en raison du caractère urgent de la mise en place d'un mécanisme de riposte⁷³⁴.

Concernant la question de la franchise douanière, le règlement de 1994 et la loi française étaient en opposition quant à son opportunité. Tandis que la Commission européenne justifiait l'exception de la franchise douanière appliquée aux bagages personnels des voyageurs en arguant qu'un contrôle systématique desdits bagages était tout bonnement impossible et entraînerait de graves perturbations du dédouanement des marchandises, la législation française s'y refusait. L'article 13 de la Loi dite « Longuet » faisait de l'exportation ou de l'importation sous tous régimes douaniers de marchandises de contrefaçon un délit douanier doublé d'un délit pénal. Il était par conséquent inenvisageable d'accorder aux voyageurs une franchise susceptible de les inciter à importer davantage de marchandises de contrefaçon et qui pourrait constituer, à long terme, une brèche significative dans le dispositif mis en place. Quand bien même cela compliquait les modalités de contrôle, le législateur français se faisait fort, au nom de l'efficacité de la lutte contre les contrefaçons, de refuser un tel aménagement. A plusieurs reprises, le législateur européen et le législateur français avaient été à deux doigts de trouver un accord, envisageant tour à tour la suppression de la disposition litigieuse, l'aménagement d'une franchise exceptionnelle en droit français ou le recours au principe de subsidiarité. En définitive, aucune solution n'avait été retenue, si ce n'est de recourir au principe de la transaction, qui semblait constituer un compromis entre la politique jusqu'au-boutiste de répression à la française et la solution européenne de l'aménagement d'une franchise spéciale. La circulaire ministérielle du 21 mars 1995 invitait les autorités à mettre en œuvre une transaction « pour les faits de faible gravité concernant les contrefaçons transportées par les voyageurs », transaction qui permettait d'éviter des poursuites pénales disproportionnées compte tenu des circonstances, tout en mettant fin à l'activité délictueuse et en préservant à la fois les intérêts des titulaires de marques et ceux des consommateurs. Mais une fois encore, cette solution n'avait pas permis d'accorder les dispositions nationales françaises avec les dispositions issues du règlement de 1994, puisque la transaction conduisait à la destruction des marchandises alors que sous le régime de la franchise, la marchandise

⁷³⁴ Se reporter à Longuet (G.), Extrait des débats préparatoires à la loi dite « Longuet », Journal officiel du 14 janvier 1994, Sénat, p. 85.

passait librement. Dans ces circonstances, il était d'autant plus regrettable que la Commission n'ait pas donné suite à la proposition d'amendement présentée par le rapporteur du Parlement européen M. Guermeur, qui visait à obtenir de la Commission qu'elle présente dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du règlement de 1994, une estimation de l'impact de cette dérogation sur l'entrée dans la Communauté de marchandises de contrefaçon et pirates⁷³⁵. De même que la France, la République fédérale d'Allemagne, ou plutôt la doctrine majoritaire allemande, n'avait eu de cesse de réclamer l'intégration de ces marchandises dans le champ d'application des dispositions du droit allemand, car au cours des dix dernières années, le pays avait notamment du lutter contre trois stratégies transnationales utilisées par les contrefacteurs pour faire pénétrer leurs marchandises sur le territoire national. La première avait été le transfert de leur activité en ex-RDA dans les années 1988-90, dans la mesure où les sanctions à l'encontre de la contrefaçon étaient nettement moins élevées qu'en ex-RFA. La seconde consistait en l'organisation de trafics à la frontière avec les Pays-Bas dans les années 80, car les sanctions appliquées aux contrefaçons y étaient également moins importantes. Quant au troisième et dernier stratagème, qui n'était pas nouveau, il s'apparentait aux deux premiers et consistait à faire entrer des marchandises contrefaites par la frontière avec la République Tchèque⁷³⁶. Au delà de ces constatations anecdotiques, une étude de l'AIPPI avait permis de faire un point sur l'état du droit en République fédérale d'Allemagne, quelques années après l'adoption du règlement de 1994.

b) Les perspectives allemandes

La République fédérale d'Allemagne faisait application du décret (CE) du Conseil n°3295/94 en date du 22 décembre 1994, dans sa version conforme au décret n°241/1999 en date du 25 janvier 1999. Dans le cadre de la préparation de la réunion du Comité exécutif organisée par l'AIPPI une question avait été posée au groupe régional allemand présidé par Richard Cremer concernant l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC⁷³⁷. Les représentants des

⁷³⁵ Rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, du 27 janvier 1994, PE 206.908/déf.

⁷³⁶ AIPPI, Comité exécutif Sorrento, du 9 au 15 avril 2000, Orientations de travail, Question 147 sur l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 20 et 21.

⁷³⁷ AIPPI, Comité exécutif Sorrento, du 9 au 15 avril 2000, Orientations de travail, Question 147 sur l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, 24 pages.

différents Länder avaient alors présenté les dispositions nationales en vigueur et exposé leurs ressemblances et dissemblances avec le contenu des dispositions du règlement de 1994.

Les premières constatations tirées de cette étude concernaient le champ d'application des mesures douanières allemandes. Contrairement au règlement de 1994, qui excluait expressément les importations parallèles de son champ d'application, les dispositions de droit allemand prévoyaient que la procédure de saisie avait vocation à s'appliquer aux importations parallèles quel que soit le droit de propriété intellectuelle visé⁷³⁸. En dehors du droit des marques, cette solution avait fait l'objet de nombreux débats et ce n'est que depuis une décision de la Cour fédérale des finances en date du 7 octobre 1999⁷³⁹, que les contours de la catégorie des importations parallèles entrant dans le champ d'application des mesures douanières allemandes avaient été précisés. En vertu de cette décision, les dispositions nationales ne s'appliquaient qu'aux seules importations parallèles en provenance d'un Etat tiers à la Communauté ou non membres de l'Accord sur l'espace économique européen. Concernant ensuite le droit des marques, les dispositions nationales allemandes bénéficiaient d'un champ d'application plus large, dans la mesure où le règlement de 1994 avait vocation à ne s'appliquer qu'aux marques déposées de façon valide alors que les marques et noms commerciaux non déposés ainsi que les indications de provenance géographiques étaient soumis à la législation allemande relative à la saisie aux frontières⁷⁴⁰. Par opposition, les moules ou matrices assimilés par le règlement de 1994 aux marchandises pirates ou de contrefaçon, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions légales allemandes⁷⁴¹, tout comme les marchandises à caractère non commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, ce qui pour la majeure partie des auteurs allemands, était une aberration⁷⁴².

Concernant le transit, bien qu'il semble probable que les dispositions nationales de droit allemand aspiraient à s'appliquer aux marchandises en transit comme le prévoyait le

⁷³⁸ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 2 et 3.

⁷³⁹ Bundesfinanzhof, Rechtsprechung du 7 octobre 1999, VII R 88/98, NWB DokID: XAAAA-66387.

⁷⁴⁰ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 5.

⁷⁴¹ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 18.

⁷⁴² AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 20.

règlement de 1994, il n'y était fait allusion, à aucun moment, de façon explicite. En effet, les articles 146 et suivants de la Loi sur les marques (§§ 146 ff MarkenG) ne mentionnaient que les régimes de l'importation et de l'exportation, sauf concernant les indications de provenance géographique pour lesquelles le cas du transit était envisagé de façon formelle⁷⁴³. La question du transit semblait abandonnée à la jurisprudence, qui distinguait deux cas de figure⁷⁴⁴. Dans le premier, il s'agissait du transit au sens large, c'est à dire que « l'introducteur » introduisait la marchandise sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, puis concluait un contrat de cession avec un ressortissant étranger, qui se chargeait ensuite de procéder à l'exportation des marchandises vers un Etat tiers. Dans la mesure où il y a avait eu contrat de cession, la jurisprudence considérait qu'il y a avait eu mise sur le marché et qu'il s'agissait donc d'une importation puis d'une exportation illégales. Dans le second cas de figure, il s'agissait du transit au sens strict, c'est à dire que la marchandise ne faisait que « traverser » le territoire de la République fédérale d'Allemagne sans qu'il y ait de contrat de cession conclu sur le territoire national, donc de mise sur le marché. Le cas échéant, le simple fait de traverser le territoire allemand ne constituait pas d'atteinte à un droit national de la propriété intellectuelle, au sens du droit allemand. Il ne pouvait donc y avoir de mesure de saisie. Dans les deux cas, la jurisprudence refusait d'employer le terme de transit, d'où l'absence de mention explicite concernant ce régime douanier dans les dispositions nationales. Ce manque important figurait d'ailleurs dans la liste des doléances des représentants des Länder interrogés, qui réclamaient une mise à niveau de leur droit national pour qu'il intègre de façon explicite le régime du transit à son champ d'application⁷⁴⁵.

Dans un autre registre, les écarts soulignés par cette étude portaient sur les modalités et en particulier les délais de traitement de la demande d'intervention par les autorités compétentes. De façon générale, les autorités chargées de traiter les demandes de saisie à la frontière étaient les mêmes quel que soit le droit de propriété intellectuel concerné. Il s'agissait d'une administration centrale basée à Nürnberg, qui avait à cœur de traiter

⁷⁴³ Article 151 de la Loi allemande sur les marques dans sa dernière version du 24 octobre 2013, Deutsches Markengesetz.

⁷⁴⁴ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 3, 4 et 5.

⁷⁴⁵ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 22.

les demandes dans les délais les plus brefs possibles et qui grâce à des campagnes de sensibilisation, tentait d'encourager le dépôt de demandes de saisie⁷⁴⁶.

Au sujet du contenu des demandes, les dispositions du droit allemand ne divergeaient pas fondamentalement de celles du règlement de 1994. Le titulaire du droit devait apporter la preuve de l'enregistrement de son droit et les informations nécessaires, qu'il devait fournir concernant ses soupçons et les marchandises soupçonnées, variaient d'un droit de propriété intellectuelle à l'autre⁷⁴⁷. Quant au délai de traitement de la demande, il n'y en avait ni dans le règlement de 1994 ni en droit allemand, dans la mesure où la Direction Générale des Finances avait pour réputation d'agir de façon extrêmement rapide. Concernant la durée d'intervention des autorités douanières suite à l'agrément de la demande, elle oscillait d'un droit de propriété intellectuelle à l'autre, sachant que la durée habituelle en présence d'une atteinte à une marque communautaire, était d'un an⁷⁴⁸. Au sujet de la caution, ou plus exactement de la garantie qui devait accompagner la demande d'intervention, son montant moyen était de 10.000 euros, mais aux dires de la Direction générale des finances de Nürnberg, elle n'avait encore jamais eu connaissance d'un cas dans lequel ladite caution bancaire aurait servi de dédommagement pour une saisie injustifiée à la frontière, car il était très facile de mettre rapidement un terme à la saisie, pour limiter les dommages lorsque son caractère injustifié était avéré⁷⁴⁹. En tout état de cause, le droit allemand disposait que les autorités douanières ne pouvaient faire droit à la demande d'intervention que si une garantie était constituée⁷⁵⁰, afin qu'en cas d'intervention injustifiée, le défendeur puisse faire valoir son droit à réparation à l'encontre du demandeur. Pour conclure ces remarques sur les demandes d'intervention, il est important de souligner que le nombre des demandes était plus important en France qu'en Allemagne, sans doute parce que l'Allemagne comme la Grande-Bretagne rendaient la gestion des dossiers de demande d'intervention payante alors que la Loi Longuet n'avait pas aménagé de disposition en

⁷⁴⁶ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 1.

⁷⁴⁷ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 6 et 7.

⁷⁴⁸ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 8 et 9.

⁷⁴⁹ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 9.

⁷⁵⁰ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 12.

ce sens et que la gratuité du traitement des dossiers justifiait partiellement le nombre plus important des demandes dans l'Hexagone.

C'est essentiellement en matière de droit à l'information, que les dispositions légales allemandes différaient incontestablement de celles du règlement de 1994. En effet, la portée du droit à l'information conféré au demandeur par le droit allemand était nettement plus limitée que celle du droit à l'information prévu par le droit européen, étant donné que le droit allemand prévoyait que seules les informations relatives à la personne habilitée à disposer des marchandises litigieuses en question pouvaient lui être communiquées en sus des informations habituelles sur lesdites marchandises⁷⁵¹. Il aurait, par conséquent, fallu remanier les dispositions nationales allemandes pour qu'y figure un droit à l'information concernant l'expéditeur mais aussi l'importateur et le fabricant.

Autre divergence importante, le droit allemand ne comportait pas de possibilité d'auto-saisine des autorités douanières, telle que prévue à l'article 4 du règlement de 1994⁷⁵². Cette lacune résultait du fait que le droit allemand ne permettait la réalisation d'une saisie que lorsque l'atteinte au droit de la propriété intellectuelle était manifeste ; or dans le cadre de l'auto-saisine, l'atteinte au droit n'était que vraisemblable et le titulaire du droit visé ne s'était pas encore prononcé sur le sujet⁷⁵³. Cette lacune illustre l'une des spécificités du droit allemand. Le législateur allemand n'avait jamais eu recours à la palette de nuances dont usait le législateur européen pour opérer une distinction entre le caractère vraisemblable, évident ou avéré d'une contrefaçon.

Enfin, concernant l'engagement de la responsabilité des autorités douanières et leur obligation de réparation du préjudice causé, le droit allemand opérait traditionnellement une distinction, selon que l'autorité concernée avait agi de façon intentionnelle ou avec négligence⁷⁵⁴. Dans le premier cas, l'autorité visée se devait de dédommager le demandeur, alors que dans le second, elle n'avait à lui donner satisfaction que s'il lui était impossible d'obtenir réparation, d'une quelque autre façon

⁷⁵¹ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 14.

⁷⁵² AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 15.

⁷⁵³ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 15 et 16.

⁷⁵⁴ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 16.

que ce soit. En résumé, c'est seulement dans les cas où l'autorité chargée de la saisie avait intentionnellement violé son obligation d'exercer la charge lui incombant, ce qui était à priori peu probable, que le demandeur pouvait obtenir réparation en s'adressant directement à elle. En pratique il était donc rare voire invraisemblable que cela se produise.

Quant aux mesures applicables aux marchandises dont le caractère contrefaisant ou pirate était avéré, elles étaient globalement les mêmes en droit allemand et en droit communautaire. Le recours à la procédure de destruction était déjà bien ancré dans la pratique en République fédérale d'Allemagne⁷⁵⁵ et lorsqu'il était impossible d'y procéder, les autorités pouvaient confisquer les marchandises concernées, comme cela était prévu par le règlement de 1994.

Les représentants des Länder interrogés, insistaient, à la fin de ce questionnaire⁷⁵⁶, sur le fait qu'il aurait fallu revoir le champ d'application des dispositions nationales en matière de saisie. C'est à dire, y incorporer les importations parallèles, les moules ou matrices assimilés à des marchandises pirates ou de contrefaçon ainsi que les marchandises à caractère non commerciale contenues dans les bagages des voyageurs et de façon plus générale, l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle. Selon eux, il aurait également fallu instaurer, en droit allemand, la possibilité pour les autorités douanières de s'auto-saisir. Quant aux marchandises de contrefaçon ou pirates en transit, il était nécessaire qu'elles soient formellement interdites sur le sol allemand et que l'arsenal législatif allemand de saisie leur soit applicable, mais si cette idée ne faisait pas encore l'unanimité. Il faudrait enfin penser, dans les années à venir, à élargir le droit à l'information dont bénéficiait le titulaire de droit, en application des dispositions nationales allemandes afin de renforcer l'efficacité des mesures anti-contrefaçon.

Bien plus que le bilan d'application du règlement de 1994, dressé par la France, l'Allemagne et certains de leurs homologues européens, c'est la consultation des milieux intéressés à la suite du Livre vert de la Commission européenne sur la contrefaçon, qui allait conduire à un renouvellement des instruments juridiques communautaires de

⁷⁵⁵ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 17.

⁷⁵⁶ AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 19 à 22.

lutte contre la contrefaçon et la piraterie⁷⁵⁷. A l'aide des informations récoltées et compilées dans une Communication adressée au Parlement européen, au Conseil et au Comité Economique et social courant 2000⁷⁵⁸, la Commission dressait un bilan sans appel de l'incapacité du système mis en place à pourvoir aux besoins des titulaires de droits de la propriété intellectuelle en matière de protection et de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. De cette communication allait découler l'abrogation du Règlement de 1994 au profit de l'adoption du règlement de 2003, qui après une dizaine d'années s'effacerait à son tour pour laisser sa place à l'actuel règlement de 2013.

SECTION 2 : La consolidation de l'action douanière

Le règlement de 2003 qui était au cœur de la réforme des outils juridiques communautaires de lutte contre la contrefaçon, ne rompait pas avec ses prédécesseurs puisqu'il procédait à une refonte des avancées réalisées ou envisagées successivement par les règlements de 1986 et de 1994. En cela, il devait être considéré comme un règlement au service de la clarification du système mis en place (§1), alors que son successeur le règlement de 2013 s'apparentait davantage à un règlement d'ajustement (§2). Ce dernier s'était, en effet fixé pour objectif de combler les « quelques » lacunes de ses trois prédécesseurs, objectif qu'il n'avait que partiellement atteint, du moins au jour d'aujourd'hui.

§1 Le Règlement de 2003 : étendard de la réforme des outils juridiques communautaires de lutte contre la contrefaçon

Dans le rapport⁷⁵⁹ que la Commission avait établi en 1998 sur l'application du règlement de 1994, elle avait salué les résultats positifs obtenus suite aux changements apportés au dispositif de 1986⁷⁶⁰. Les modifications avaient porté leurs fruits et malgré le fait que certains Etats membres n'aient pas daigné les appliquer en partie ou dans

⁷⁵⁷ Voir Bermond (J.-C.), «La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2 – 2005, p. 198.

⁷⁵⁸ Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité Economique et Social, « Les suites à donner au Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », COM(2000)789 final, 10 pages.

⁷⁵⁹ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, 38 pages.

⁷⁶⁰ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 2.

leur totalité à leur système national⁷⁶¹, la Commission avait manifesté son désir de poursuivre dans cette direction, en procédant d'abord à de « légères » modifications avec le règlement d'application de 1999, puis à des modifications plus importantes avec celui de 2003 et la Directive n°2004/48 concernant les mesures de procédure et de réparation nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle⁷⁶².

Dans son Rapport, elle avait, dans un premier temps, souligné la nécessité d'élargir le champ d'application du règlement aux brevets d'invention et aux régimes douaniers de l'entrepôt et des zones franches et d'instaurer une demande d'intervention unique pour les marques communautaires, thématiques qui avaient fait l'objet de nombreuses demandes des milieux intéressés et auxquelles elle avait rapidement accédé en adoptant le règlement d'ajustement de 1999⁷⁶³.

Dans un deuxième temps, elle s'était penchée sur les autres revendications des organisations professionnelles intéressées, formulées lors de la réunion du 23 juillet 1997 qui s'était tenue à Bruxelles⁷⁶⁴. Lesdites revendications avaient principalement trait aux importations contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à l'exclusion des importations parallèles du champ d'application du règlement, aux redevances et garanties, aux frais de destruction des marchandises reconnues contrefaisantes ou pirates, à l'accès des titulaires de droits aux échantillons ou à la question récurrente des sanctions⁷⁶⁵. La Commission y avait répondu par l'adoption du règlement de 2003.

Bien qu'il ne fasse pas droit à l'ensemble des requêtes énoncées ci-dessus, le législateur européen mettait l'accent, dès le second considérant, sur la nécessité de ménager les intérêts antagonistes des parties à la procédure⁷⁶⁶. D'un côté, le règlement avait pour objet de faire respecter les droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits et de l'autre, de permettre de lutter contre le phénomène de la contrefaçon sans entraver la liberté du commerce. Etant directement applicable et primant en tant que disposition

⁷⁶¹ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 7, points 2.4 et 2.5 sur la Belgique et la Grèce.

⁷⁶² Directive 2004/48/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25.

⁷⁶³ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, pp. 2 et 3 et pp. 11 à 13, point 6 a) à c).

⁷⁶⁴ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 2.

⁷⁶⁵ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, pp. 14 à 16.

⁷⁶⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°2 ; Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18./19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 114.

de droit européen, sur les dispositions de droit national⁷⁶⁷, il fixait ses conditions d'application en tenant compte de l'évolution de la réglementation communautaire en matière de droits de propriété intellectuelle (A.), tout en facilitant l'intervention des autorités compétentes et l'aménagement de mesures applicables en cas de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises soupçonnées (B.)

A. La refonte des conditions d'application du règlement

Au cours des vingt dernières années, le champ d'application des règlements douaniers n'avait eu de cesse de croître (1) et l'intervention des autorités douanières d'être facilitée (2), deux tendances auxquelles le règlement de 2003 n'avait pas dérogé.

1. L'accroissement significatif du champ d'application du règlement de 2003

L'une des avancées significatives du règlement de 2003⁷⁶⁸ résidait dans l'élargissement de son champ d'application à de nouveaux droits de la propriété intellectuelle. De même que ses prédécesseurs, le règlement de 2003 commençait par délimiter son champ d'application en procédant par catégories (a) avant de l'affiner en usant de critères spécifiques (b).

a) Le classement usuel par catégories

Procédant par catégories, le règlement de 2003 s'ouvrait à davantage de marchandises que ses prédécesseurs (aa), mais maintenait les exclusions opérées par son prédécesseur (ab).

aa) L'assouplissement des exigences catégorielles

Le législateur avait opté pour une nouvelle dénomination qui figurait dans l'intitulé même du règlement. Il n'était désormais plus question des seules marchandises de contrefaçon ou pirates, mais de façon plus générale, « des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ».

⁷⁶⁷ Voir à ce sujet Hermsen (A.), « Das neue europäische Grenzbeschlagnahmeverfahren », Mitt., Heft 6, 2006, p. 261 ; Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », 1999, p. 98 ; « Handbuch der Markenpiraterie in Europa », 1999, §4 Rdn. 2 ; Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, p. 90.

⁷⁶⁸ Règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L196 du 2 août 2003, pp. 7 à 14.

L'article 2 du règlement, ne se contentait donc pas de faire référence aux définitions des marchandises dites « de contrefaçon⁷⁶⁹ », « pirates⁷⁷⁰ » ou « assimilées⁷⁷¹ » qui figuraient dans le règlement de 1994⁷⁷², mais aménageait une troisième catégorie de marchandises entrant dans le champ d'application du règlement⁷⁷³, qui regroupait toutes celles qui portaient atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, autres que ceux visés par les deux premières catégories. Parmi ces « autres » droits de la propriété intellectuelle figuraient le droit des brevets⁷⁷⁴, le droit relatif aux certificats complémentaires de protection⁷⁷⁵, le droit relatif à la protection des obtentions végétales⁷⁷⁶, celui relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques⁷⁷⁷ ainsi que le droit relatif aux dénominations géographiques⁷⁷⁸. L'ouverture du champ d'application du règlement de 2003 à ce que l'on appelait les nouveaux droits de la propriété intellectuelle, avait été très attendue, mais ce n'était pas là sa seule innovation.

En effet, le Règlement de 2003 se différençait des principaux textes de droit matériel applicables en droit des marques⁷⁷⁹ en retenant des critères bien moins contraignants pour constater l'atteinte à un droit de la propriété intellectuelle. Dès lors que l'on était en présence d'une reproduction à l'identique ou d'un cas d'imitation, le législateur faisait entrer ladite marchandise dans la catégorie des marchandises de contrefaçon et la retenue était alors possible. Cette variation du degré d'exigence s'expliquait par le fait que les dispositions du règlement et celles des textes de droit matériel ne poursuivaient pas le même objectif. Les premières avaient pour but d'aboutir au prononcé de mesures provisoires alors que les deuxièmes visaient à obtenir la qualification d'acte de contrefaçon et la prise de mesures répressives. Contrairement à ce qu'avait craint les spécialistes français de la matière, le règlement de 2003 n'avait donc pas entraîné la création d'une notion autonome de l'acte de contrefaçon, dans la mesure où, comme

⁷⁶⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point a).

⁷⁷⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point b).

⁷⁷¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 3.

⁷⁷² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point a) i).

⁷⁷³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c).

⁷⁷⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c) i).

⁷⁷⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c) ii).

⁷⁷⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c) iii).

⁷⁷⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c) iv).

⁷⁷⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 2, paragraphe 1, point c) v).

⁷⁷⁹ Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.U.E. n°L299 du 8 novembre 2008, pp. 25 à 33, cf. article 5.

l'avait affirmé Jérôme Passa, « ce règlement était sans influence sur le droit matériel de la propriété intellectuelle et donc sur la qualification de contrefaçon⁷⁸⁰ ». Ce qu'avait d'ailleurs confirmé l'arrêt *Montex Holdings*⁷⁸¹ de la CJCE, actuelle CJUE, dont les conclusions concernant le règlement de 1994 étaient transposables au règlement de 2003 et énonçaient « qu'aucune des dispositions du règlement n°3295/94 n'instaurait de nouveau critère aux fins de vérifier l'existence d'une atteinte au droit des marques pour déterminer s'il s'agissait d'un usage de la marque susceptible d'être interdit en raison du fait qu'il portait atteinte à ce droit ».

Il est important de signaler que la définition des marchandises de contrefaçon demeurait la même que celle contenue dans les Accords ADPIC⁷⁸² et dans le Projet d'Accord ACTA⁷⁸³, dans sa version du 7 octobre 2010 et était spécifique aux atteintes portées au droit des marques.

ab) Le statu quo des exclusions

Le règlement de 2003 excluait de son champ d'application les deux catégories de marchandises qui l'avaient déjà été sous le régime du règlement de 1994, en leur apportant quelques modifications.

La première était constituée des fameuses importations parallèles, c'est à dire les marchandises qui avaient été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce ou de l'un des autres droits de propriété intellectuelle visés par le règlement avec le consentement du titulaire de ladite marque ou dudit droit, mais qui se trouvaient déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ou placées sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc, sans le consentement de ce dernier⁷⁸⁴. Il en allait de même des marchandises dont la fabrication ou la protection

⁷⁸⁰ Voir en ce sens Passa (J.), *Droit de la propriété industrielle* Tome 1, Collection LGDJ, 2^{ème} édition, Lextenso, 2009, n°268.

⁷⁸¹ *Montex Holdings LTD c/ Diesel*, CJCE du 9 novembre 2006, Affaire C-281/05, in PIBD n°843, du 1^{er} janvier 2007 et in *Recueil de la Jurisprudence de la CJCE*, 2006 I-10881.

⁷⁸² Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, reproduit à l'Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, Mon. 23 janvier 1997 p. 1172, http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, Article 51.

⁷⁸³ Projet d'Accord ACTA du 7 octobre 2010, Article 1.X relatif aux définitions, « counterfeit trademark goods ».

⁷⁸⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 3, paragraphe 1, Alinéa 1.

par un autre droit de la propriété intellectuelle intervenait dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire des droits en question⁷⁸⁵.

En application de la règle communautaire dite de l'épuisement du droit, la première mise dans le commerce de l'Espace économique européen, d'un produit par le titulaire des droits de propriété intellectuelle afférents, ou avec son consentement, mettait en principe un terme aux droits exclusifs attachés aux droits de propriété intellectuelle. La Commission s'était toujours opposée aux revendications des milieux intéressés en la matière, jugeant que les produits constituant des importations parallèles ne pouvaient être définis stricto sensu comme contrefaits, puisqu'ils avaient fait l'objet, à l'origine, d'un usage conforme d'un droit de propriété intellectuelle enregistré dans le pays d'exportation⁷⁸⁶. De plus, il aurait été extrêmement difficile pour les autorités douanières de les identifier car elles étaient tout à fait identiques aux marchandises importées licitement⁷⁸⁷. Cette exclusion avait par ailleurs pour objectif d'empêcher que les autorités douanières ne s'immiscent dans les relations entre le titulaire de la marque et ses licenciés ou les distributeurs non autorisés. Aux Etats-Unis, comme en Europe, le législateur n'avait pas souhaité favoriser officiellement ce type d'importation, contrairement à son homologue australien, pour lequel c'était monnaie courante⁷⁸⁸. La CJCE avait par ailleurs refusé dans ses arrêts *Silhouette*⁷⁸⁹ et *Davidoff*⁷⁹⁰ que la notion d'importation parallèle ne s'applique en matière de transit à l'importation. Elle avait ainsi refusé l'application du principe de l'épuisement international des droits de marque internationale de produits authentiques en provenance de l'extérieur de l'Union européenne⁷⁹¹.

La deuxième catégorie des marchandises exclues du champ d'application du règlement était celle des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui étaient dépourvues de caractère commercial et n'outrepassaient pas les limites de la

⁷⁸⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 3, paragraphe 1, Alinéa 2.

⁷⁸⁶ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 15 points 7.9 à 7.10.

⁷⁸⁷ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 15 point 7.10.

⁷⁸⁸ Se reporter à Petterson (B.) – Hjalt (G.), « Global Practice : Parallel imports - A global strategy on grey goods », *Managing Intellectual Property*, Mai 2013, p. 50.

⁷⁸⁹ Affaire n°C-355/96 précitée.

⁷⁹⁰ Affaire C-302/08 *Zino Davidoff* du 2 juillet 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:422.

⁷⁹¹ Groupe français de l'AIPPI, « Contrefaçon de marque en cas de transit des marchandises », *RIPIA*, n°247, 1^{er} trimestre 2012, p. 88 ; Petterson (B.) – Hjalt (G.), « Global Practice : Parallel imports - A global strategy on grey goods », *Managing Intellectual Property*, Mai 2013, p. 52.

franchise douanière⁷⁹². A ces critères habituels, le règlement de 2003 ajoutait le critère dit « de l'absence de trafic commercial ». En application de ce critère, à partir du moment où des marchandises se trouvaient dans les bagages personnels des voyageurs et répondaient aux deux critères précédemment énoncés, elles n'échappaient à l'application des dispositions du règlement que dans la mesure où aucun élément matériel ne laissait penser qu'elles faisaient partie d'un trafic commercial⁷⁹³.

Ces dispositions étaient en retrait par rapport à celles contenues dans le Projet de règlement du 20 janvier 2003, qui avait initialement prévu de faire entrer le trafic de fourmis dans son champ d'application, à certaines conditions⁷⁹⁴. De plus, en limitant l'appréhension des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs à celles destinées à un trafic de masse, le législateur semblait signifier que les délits mineurs de contrefaçon et de piraterie étaient acceptables. En outre, aux vues des statistiques qui montraient de façon assez frappante que 40% des marchandises appréhendées aux cours des dix dernières années étaient issues des trafics organisés par les voyageurs, une baisse de la somme autorisée des achats en franchise douanière ou un renforcement des mesures de contrôle auraient été les bienvenus⁷⁹⁵. Le législateur aurait ainsi adressé « un signal fort » à ceux qui étaient tentés de rentabiliser leur séjour de vacances hors de l'Union en revendant des contrefaçons⁷⁹⁶. Il aurait également été judicieux que le législateur européen apporte des précisions sur la base de calcul utilisée pour fixer la valeur maximale autorisée de produits transportés par les voyageurs via le mécanisme de la franchise douanière, puisque celle-ci pouvait varier du simple au double selon qu'il s'agissait de la valeur marchande des produits de contrefaçon ou, au contraire, de la valeur des biens originaux.

A ces deux catégories de marchandises expressément exclues, venaient s'ajouter les marchandises ne répondant pas aux critères de sélection du législateur européen.

⁷⁹² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 3, paragraphe 2.

⁷⁹³ Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°11.

⁷⁹⁴ Commission des Communautés européennes, COM 2003(20), Bruxelles, 20 janvier 2003, « Projet de règlement du Conseil quant à l'intervention des autorités douanières en présence de marchandises suspectées de porter atteinte à certains droits de la propriété intellectuelle et aux mesures à prendre à l'encontre desdites marchandises lorsque leur caractère contrefaisant est avéré », Article 3, Paragraphe 2, p. 5.

⁷⁹⁵ Se reporter aux statistiques citées par Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 216.

⁷⁹⁶ Pour l'emploi de cette expression voir Galloux (J.-C.), « Les projets communautaires de lutte contre la contrefaçon », *Propriété Intellectuelle*, avril 2003, n°7, p. 419 ; Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 14 point 7.5.

b) Les critères de sélection

Les critères dont usait le règlement pour déterminer si des marchandises entraient ou non dans son champ d'application étaient les mêmes que ceux employés par ses prédécesseurs à savoir leur provenance (ba) et le régime douanier sous lequel elles se trouvaient ou auquel elles étaient destinées (bb).

ba) Le maintien de l'exclusion des marchandises intra-communautaires

Rien de nouveau concernant la provenance des marchandises entrant dans le champ d'application du règlement de 2003, puisqu'il se cantonnait aux marchandises en provenance des pays tiers⁷⁹⁷. Malgré l'entrée imminente dans la Communauté, de nouveaux Etats dont la réputation de contrefacteur était, pour certains⁷⁹⁸, plus qu'avérée, le législateur n'en avait pas tenu compte. Dans une Affaire Commission contre France⁷⁹⁹, la Cour européenne de justice avait d'ailleurs rappelé, trois ans auparavant, que le règlement de 1994 ne s'appliquait pas aux marchandises fabriquées ou mises en libre pratique dans la Communauté, affirmation applicable par alignement au règlement de 2003⁸⁰⁰. Les milieux intéressés, tant français qu'allemands, avaient eu beau réclamer l'ouverture du champ d'application du règlement aux marchandises de contrefaçon intra-communautaires, le législateur était resté, une nouvelle fois, inflexible.

bb) Le flou entourant le régime du transit

Le règlement de 2003 englobait l'ensemble des régimes douaniers qui figuraient dans le règlement de 1994 et dans son règlement d'application datant de 1999. Les régimes douaniers de la mise en libre pratique, de l'exportation et de la réexportation⁸⁰¹, de l'importation⁸⁰², ainsi que ceux du placement sous un régime suspensif, du placement en zone franche ou dans un entrepôt franc⁸⁰³ étaient donc implicitement visés par les

⁷⁹⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°3; Hermsen (A.), « Das neue europäische Grenzbeschlagnahmeverfahren », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Heft 6, 2006, p. 261.

⁷⁹⁸ Cf. la République Tchèque et la Pologne in Wagner (J.) – Kappes (D.), « Pick and mix – Choosing between European and German customs actions », Copyright World, # 159, Avril 2006, pp. 15 à 16.

⁷⁹⁹ Affaire C-23/99 Commission c/ France du 26 septembre 2000, Affaire C-23/99, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:500.

⁸⁰⁰ Propos tenus par Arnaud (E.), « Droit communautaire - L'incompatibilité, enfin reconnue, des mesures de rétention douanière prévues dans la législation française avec le droit communautaire », Petites Affiches, du 17 avril 2002, n°77, p. 10.

⁸⁰¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 1, point a) ; Considérant n°4.

⁸⁰² Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°3.

⁸⁰³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 1, point b).

dispositions du règlement de 2003, sachant que seuls les régimes de l'importation et de l'exportation figuraient expressément dans le règlement de 2003.

En matière de transit, les circonstances dans lesquelles les autorités douanières de l'Union étaient en mesure de saisir les marchandises suspectées de contrefaire des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement un droit de marque, n'étaient toujours pas claires⁸⁰⁴. Suffisait-il qu'elles soient en transit dans l'Union européenne ou fallait-il qu'elles soient introduites sur le territoire de l'Union ? Pour tenter de répondre à ces questions, une brève étude des évolutions jurisprudentielles à rebondissements de ces dix dernières années s'imposait⁸⁰⁵. Concernant le transit intra-communautaire tout d'abord, la Cour avait été amenée, au regard de la nécessaire conciliation des droits exclusifs avec le principe de circulation des marchandises au sein de l'Union, à juger que le transit interne n'impliquait aucune commercialisation des marchandises concernées et n'était donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque, dès lors que les marchandises concernées étaient légalement fabriquées dans le pays d'origine et étaient destinées à un Etat tiers ou à un Etat membre⁸⁰⁶. La CJCE actuelle CJUE avait ensuite opéré des revirements significatifs concernant le transit-extra-communautaire également dénommé transit externe.

Dans un premier temps, la Cour avait admis dans des Affaires Polo Lauren Company et Rolex exposées précédemment, que les mesures de retenue étaient applicables en cas de transit dans un Etat membre où la marque était protégée. En l'espèce, elle se positionnait en faveur d'une sanction de ce que l'on pouvait qualifier de « risque de contrefaçon », mais ne s'exprimait que sur l'application du règlement n°3295/94 désormais remplacé par le règlement de n°1383/2003.

Dans un second temps, la Cour avait étendu l'immunité du transit intra-communautaire quant au droit des marques, au transit externe de marchandises d'origine pour lesquelles les droits n'étaient pas épuisés. Dans l'Affaire Class International, elle avait ainsi affirmé en s'appuyant sur l'article 5 de la Directive 89/104/CEE⁸⁰⁷, que « les

⁸⁰⁴ Constat de Heim (S.), « Der Transit von Waren als markenrechtsverletzende Benutzungshandlung », WRP, 2, février 2005, pp. 167 et 170 ; Artmann (E.), « Markenrechtsverletzung durch Transit von Waren ? », WRP, 11, novembre 2005, pp. 1377 et 1379.

⁸⁰⁵ Se reporter à Rinnert (S.) / Witte (P.), « Anwendung der Grenzbeschlagnahmeverordnung auf Markenwaren in Zollverfahren », GRUR, Januar 2009, Heft 1, pp. 31 et 32.

⁸⁰⁶ Affaire C-23/99 précitée et Affaire C-115/02 Administration des douanes et droits indirects contre Rioglass SA et Transremar SL du 23 octobre 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:587.

⁸⁰⁷ Désormais Directive 2008/95/CE.

dispositions de la Directive susmentionnée devaient être interprétées de façon à ce que le titulaire d'une marque ne puisse s'opposer à la seule introduction dans la Communauté sous le régime du transit externe ou de l'entrepôt douanier, de produits d'origine revêtus de cette marque et qui auparavant n'avaient pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement ». La CJCE avait retenu que ledit transit externe ne constituait pas, en soi, une atteinte au droit du titulaire de la marque de contrôler la première mise dans le commerce, dans l'Union, au sens des dispositions du Règlement 89/104/CEE. Pour obtenir l'interdiction du transit, il fallait que le titulaire des droits démontre le caractère certain de la mise dans le commerce de l'Etat membre où la retenue douanière était pratiquée, soit en raison d'une vente, soit d'une offre de vente.

Dans un troisième temps, la Cour avait confirmé cette solution extrêmement défavorable aux titulaires de droits et aligné l'interprétation du règlement (CE) n°3295/94 sur celle de la Directive (CEE) n°89/104. Elle avait ainsi admis dans l'Affaire Montex Holdings, que « les conditions de l'atteinte au droit de marque étaient les mêmes que l'on envisage l'application de la directive marque n°89/104 ou celles du règlement n°3295/94, ce dernier n'instaurant aucun critère distinct pour juger de la contrefaçon ». Elle avait ajouté que seul l'acte de commercialisation des marchandises pouvait déclencher la protection des droits de propriété intellectuelle. Dans la mesure où le transit ne portait pas atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque en application des dispositions de la Directive n°89/104, il devait également être exclu du champ d'application des mesures de retenue prévues par le règlement n°3295/94 et ce, que la fabrication des produits dans le pays d'origine soit ou non légale.

Dans ces deux dernières affaires, la Cour avait opéré un revirement étonnant, par rapport aux affaires Polo Lauren et Rolex. Cette soudaine dichotomie nécessitait et justifiait, contrairement à ce qui avait été fait dans l'arrêt Montex, de maintenir la distinction entre d'un côté les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, dont l'effectivité pouvait faire l'objet de débats dans la mesure où elles avaient pu être causées de façon non intentionnelle et de l'autre, les marchandises contrefaites et piratées dont le caractère illégitime ne pouvait être remis en question⁸⁰⁸. En tout état de

⁸⁰⁸ Voir le commentaire de v. Hezewijk (J.-K.), « Montex and Rolex – Irreconcilable Differences ? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods », *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°39, juillet 2008, pp. 788 et 794.

cause, la jurisprudence encore incertaine de la Cour concernant le transit, rappelait la nécessité de définir avec précision ce qu'il fallait entendre par « marchandises de contrefaçon », au lieu de se contenter d'un simple renvoi aux dispositions nationales. Il fallait, par ailleurs, garder à l'esprit que bien que la Cour se soit essentiellement exprimée sur le régime du transit, l'ensemble des solutions retenues était transposable aux autres régimes suspensifs⁸⁰⁹.

Outre l'élargissement et l'opération de redéfinition dont avait bénéficié le champ d'application du règlement de 2003, le législateur européen avait concentré ses efforts sur la simplification de l'intervention des autorités douanières.

2. L'intervention facilitée des autorités douanières

Comme c'était le cas depuis le règlement de 1994, le règlement de 2003 accordait une compétence exclusive aux autorités douanières pour recevoir et traiter la demande d'intervention. Contrairement à son prédécesseur, le règlement de 2003 imposait aux Etats membres de désigner une autorité douanière compétente unique pour palier aux problèmes qui s'étaient, par exemple, posés en Grèce en raison de la multiplicité des autorités compétentes⁸¹⁰. Le règlement de 2003 avait par ailleurs le mérite de distinguer nettement les deux hypothèses dans lesquelles les autorités douanières étaient susceptibles d'intervenir en amont de la décision au fond. Ainsi, soit elles intervenaient de manière autonome (a), soit leur intervention résultait du dépôt d'une demande d'intervention par le titulaire de droit (b).

a) Le perfectionnement de l'intervention ex officio

Afin d'en faciliter la mise en oeuvre, le règlement de 2003 consacrait un article entier à l'intervention ex-officio des autorités douanières. D'une manière générale, la procédure dite « ex-officio » respectait l'équilibre nécessaire entre les parties au litige (aa) et avait connu un élargissement significatif de son champ d'application, suite à l'adoption du règlement de 2003 (ab).

⁸⁰⁹ Se reporter à Rinnert (S.) / Witte (P.), « Anwendung der Grenzbeschlagnahmeverordnung auf Markenwaren in Zollverfahren », GRUR, Januar 2009, Heft 1, pp. 35 et 36.

⁸¹⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 2 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », European Intellectual Property Review, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 217 ; Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 7 point 2.5.

aa) La procédure ex- officio, une procédure équilibrée

En vertu de la procédure ex-officio mise en place par le législateur européen dès 1994, les autorités douanières pouvaient suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises pendant un délai de trois jours ouvrables lorsqu'au cours de leur intervention et alors qu'aucune demande d'intervention du titulaire du droit n'avait été déposée ou acceptée, elles avaient des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouvait en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle⁸¹¹.

Le règlement de 2003 instaurait un délai de trois jours commençant à courir à compter de la réception de la notification par le titulaire du droit ainsi que par le déclarant ou le détenteur si ces derniers étaient connus et durant lequel le titulaire du droit devait introduire une demande d'intervention en bonne et due forme⁸¹². L'instauration et la réglementation de la computation de ce délai par le règlement constituaient deux nouveautés importantes, qui jouaient en faveur du défendeur.

D'une façon générale, la procédure ex-officio était bien acceptée par les milieux intéressés, qui y voyaient une possibilité supplémentaire pour les titulaires de droits, de faire valoir leurs droits et de les protéger. La brièveté du délai, même si elle leur compliquait la tâche, permettait de rééquilibrer la procédure qui, compte tenu de ses nouvelles conditions d'application, aurait pu être considérée comme trop défavorable aux commanditaires des marchandises⁸¹³.

ab) L'élargissement du champ d'application de la procédure ex-officio

Comme le précisaient les dispositions du règlement de 2003, les autorités douanières pouvaient désormais avoir recours à la procédure « ex officio » dès lors qu'il existait des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouvait en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle⁸¹⁴. Afin d'étayer leurs allégations, le règlement prévoyait que les autorités douanières avaient la possibilité de demander

⁸¹¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 4, paragraphe 1.

⁸¹² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 4, paragraphe 1 ; Buisson (A.), « La réforme partielle de la retenue en douane », *Revue Lamy Droit de l'Immatériel*, avril 2008, p. 166.

⁸¹³ Remarque de Niestedt (M.) in Gellert (L.), *Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz*, EFA Schriftenreihe, Band 43, p. 116.

⁸¹⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 4, paragraphe 1 ; Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », 1999, p. 262 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 217.

au titulaire du droit de leur fournir des renseignements avant même qu'elles ne l'aient informé de l'existence éventuelle d'une infraction et pouvaient, dans ce but, lui divulguer certaines informations se cantonnant à la quantité et à la nature des objets suspectés⁸¹⁵.

En tout état de cause, la procédure dite « ex officio » connaissait un élargissement significatif de son champ d'application, suite à l'adoption du règlement de 2003⁸¹⁶. Il est évident que pour favoriser le bon fonctionnement du règlement, les exigences en matière de preuve ne pouvaient pas être excessives et il aurait été judicieux que le législateur précise ce qu'il entendait par « motifs suffisants ». Bien qu'on reste dans le cadre de la présomption et non de l'affirmation, il aurait également été normal que le législateur cherche à encadrer un tant soit peu cette procédure pour le moins inhabituelle⁸¹⁷. Un certain nombre d'auteurs allemands insistait d'ailleurs sur le fait que cette procédure avait vocation à ne s'appliquer que de façon exceptionnelle et n'était nullement obligatoire, dans la mesure où les autorités douanières n'avaient pas vocation à devenir la police privée des détenteurs de droits⁸¹⁸.

En parallèle du réaménagement de la procédure ex-officio, le législateur européen avait souhaité simplifier le processus de dépôt de la demande d'intervention, pour faciliter l'intervention des autorités douanières.

b) La simplification de la présentation de la demande d'intervention

En sa qualité de titulaire de droit, le titulaire du droit en question avait la possibilité d'introduire la demande d'intervention auprès du service douanier désigné compétent par l'Etat membre concerné⁸¹⁹. Lorsque le droit de propriété intellectuelle à l'origine du litige, était de nature communautaire, la portée de la demande d'intervention ne se limitait pas aux seules autorités douanières de l'Etat membre dans lequel elle était

⁸¹⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 4, paragraphe 2.

⁸¹⁶ Voir en ce sens Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic – What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », World Focus : Fighting IP Theft, Mai 2005, p. 19.

⁸¹⁷ Sur le caractère inhabituelle de la procédure voir Niestedt (M.) in Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18./19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 116.

⁸¹⁸ Parmi eux Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », 1999, p. 262 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », European Intellectual Property Review, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 217.

⁸¹⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 2.

introduite, mais pouvait englober les autorités douanières de plusieurs Etats membres⁸²⁰.

Comme souligné par le législateur européen dès les premières lignes du règlement, il convenait d'harmoniser les éléments contenus dans la demande d'intervention⁸²¹ ce qui nécessitait d'en réviser les conditions de fond et de forme (ba) et d'y annexer une déclaration afin de délimiter de façon précise la responsabilité du titulaire du droit dans ce contexte (bb).

ba) La révision des conditions de validité de la demande

Pour ce qui était des critères de forme, le règlement de 2003 faisait preuve d'innovation, en prévoyant que la demande d'intervention habituellement introduite sous forme écrite⁸²² pouvait désormais l'être par voie électronique lorsque les systèmes électroniques d'échanges de données s'y prêtaient⁸²³. Les Etats membres se faisaient d'ailleurs forts d'encourager cette nouvelle pratique et le règlement de 2003 mettait à la disposition des titulaires de droits un formulaire préétabli⁸²⁴.

Passées ces conditions de forme, le titulaire du droit devait respecter attentivement les conditions de fond prévues par le règlement. Il lui fallait ainsi veiller à ce que figurent dans la demande toutes les informations nécessaires pour faciliter l'identification des marchandises litigieuses par les autorités douanières⁸²⁵. Par « informations nécessaires », le règlement de 2003 entendait une description technique précise et détaillée des marchandises⁸²⁶, les informations spécifiques dont le titulaire du droit pouvait disposer concernant la nature et le type de fraude⁸²⁷ ainsi que les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit⁸²⁸. Lorsque les marchandises litigieuses faisaient l'objet d'un droit de propriété intellectuelle à portée

⁸²⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 4.

⁸²¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°6 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 218.

⁸²² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 1.

⁸²³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 3.

⁸²⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 21 ; Règlement (CE) n°1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n°1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L328 du 30 octobre 2004, formulaire pp. 20 à 22.

⁸²⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5.

⁸²⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point i).

⁸²⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point ii).

⁸²⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point iii).

communautaire, le demandeur se devait de spécifier quelles étaient les autorités douanières dont il sollicitait l'intervention ainsi que les coordonnées du titulaire du droit concerné, dans chacun des Etats membres visés par la demande⁸²⁹. Toutes les informations précédemment citées devaient obligatoirement figurer dans la demande, à la différence des informations dites facultatives dont le règlement faisait ensuite mention. Parmi ces informations facultatives figuraient notamment la valeur H.T. de la marchandise originale sur le marché légal de l'Etat membre concerné⁸³⁰, le lieu dans lequel se trouvaient les marchandises et celui auquel elles étaient destinées⁸³¹, des précisions utiles à l'identification de l'envoi ou des colis⁸³², les dates prévues d'arrivée et de départ des marchandises⁸³³, le moyen de transport utilisé⁸³⁴, l'identité de l'exportateur, de l'importateur et du détenteur des marchandises⁸³⁵, le ou les pays de production et l'itinéraire choisi par les trafiquants⁸³⁶ ainsi que les caractéristiques techniques permettant de distinguer les marchandises authentiques des marchandises suspectes⁸³⁷. Dans la mesure où la demande d'intervention donnait lieu à un échange d'informations entre les titulaires de droits et les autorités douanières compétentes, ces dernières étaient naturellement habilitées à demander des informations complémentaires spécifiques lorsque le type de droit de la propriété intellectuelle concerné le nécessitait⁸³⁸ et le demandeur devait donc se tenir à leur disposition tout au long de la procédure.

Cette nouvelle liste des informations obligatoires et facultatives était bien plus spécifique que celles des règlements précédents et était davantage axée sur l'idée de rentabiliser davantage les mesures de lutte contre la contrefaçon. Le règlement de 2003 allait même jusqu'à aménager la possibilité pour les autorités douanières de décliner la demande d'intervention lorsque le titulaire de droits avait sciemment omis de leur communiquer certaines informations dont il avait connaissance⁸³⁹. Pour plus de clarté, l'actuelle CJUE avait tranché de façon positive la question de savoir si les dispositions du

⁸²⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, Alinéa 2.

⁸³⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point a).

⁸³¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point b).

⁸³² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point c).

⁸³³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point d).

⁸³⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point e).

⁸³⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point f).

⁸³⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point g).

⁸³⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 5, point h).

⁸³⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 6.

⁸³⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 8.

règlement encadrant la demande d'intervention pouvaient être applicables au titulaire d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international. Elle avait, en effet, admis que comme les effets de l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté, étaient les mêmes que ceux de l'enregistrement d'une marque communautaire, le titulaire d'une marque internationale devait bénéficier de la possibilité de solliciter l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs Etats membres autres que celui dans lequel il présentait sa demande⁸⁴⁰. Quant aux titulaires de marques communautaires, ils bénéficiaient depuis l'adoption du règlement de 1999, d'une procédure de demande unique avec un formulaire pré-rempli⁸⁴¹.

Une fois remplie, la demande d'intervention devait être accompagnée d'un justificatif établissant la qualité de titulaire du droit du demandeur et d'une déclaration de responsabilité dudit titulaire, qui venait, en quelque sorte, se substituer aux redevances exigées sous le régime du règlement antérieur.

bb) La substitution de la déclaration de responsabilité au paiement des redevances

Une des nouveautés du règlement de 2003 consistait en l'obligation pour le titulaire du droit à l'origine de la demande d'intervention, d'y joindre une déclaration écrite ou électronique par laquelle il acceptait sa responsabilité envers les personnes concernées par l'opération douanière au cas où la procédure ne serait pas poursuivie en raison d'un acte ou d'une omission de sa part ou s'il devait, par la suite, s'avérer que les marchandises appréhendées ne portaient, en réalité, pas atteinte à son droit de propriété intellectuelle⁸⁴². En se pliant à cette nouvelle exigence, le titulaire du droit engageait non seulement sa responsabilité « civile » mais aussi son patrimoine puisqu'il acceptait de supporter tous les frais engendrés par le maintien des marchandises litigieuses sous contrôle douanier⁸⁴³.

⁸⁴⁰ Affaire C-302/08 précitée.

⁸⁴¹ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, pp. 3 et 13 points 6.9 à 6.13 ; Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », *Intellectual Asset Management*, Mai/Juin 2012, p. 91.

⁸⁴² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 6, paragraphe 1, Alinéa 1.

⁸⁴³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 6, paragraphe 1, Alinéa 2 ; Pour plus de détails sur l'impact de la déclaration de responsabilité voir Hirsch (M.), « Getting EU customs authorities to work for you », *Brands in the Boardroom 2010 – Key branding issues for senior executives*, A supplement to *Intellectual Asset Management* magazine, p. 61.

En présence d'une demande d'intervention ayant trait à un droit de propriété intellectuelle communautaire, le règlement prévoyait également que le titulaire du droit s'engageait, par ladite déclaration, à fournir à ses frais toute traduction requise, sachant que la déclaration était valable dans chacun des Etats membres dans lesquels la décision faisant droit à la demande s'appliquait⁸⁴⁴ et nécessitait pour chacun d'entre eux une traduction appropriée.

L'instauration de cette déclaration permettait de clarifier la situation quant à l'engagement de la responsabilité des titulaires de droit, même si, par opposition, un flou certain subsistait concernant la responsabilité des contrefacteurs présumés et des personnes auxquelles le trafic des marchandises litigieuses était imputable, lorsqu'ils refusaient de contribuer au bon déroulement de la procédure. Cette déclaration avait également le mérite de décourager les titulaires de droits peu scrupuleux et de rééquilibrer la procédure en tenant compte des intérêts de la partie adverse, dont la culpabilité n'était pas avérée au moment de la demande d'intervention. Quant aux précisions concernant les traductions, on aurait pu s'attendre à ce que la mise en place d'une procédure électronique contribue à simplifier davantage cette phase de la procédure, mais il n'en était rien, du moins pour le moment.

En un sens, le législateur européen semblait vouloir substituer cette déclaration, aux redevances habituellement exigées pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande et qui avaient été supprimées avec l'adoption du nouveau règlement⁸⁴⁵. Il est vrai que le montant des redevances avait atteint de tels sommes dans certains Etats, que nombreux étaient les titulaires de droits qui avaient fini par renoncer, sous le régime du règlement de 1994, au dépôt d'une demande d'intervention. Avec la suppression des redevances, le désir du législateur d'ouvrir la procédure aux PMI et MPE et de les encourager à solliciter l'intervention des autorités douanières était réellement palpable. « La demande d'intervention constituait désormais une démarche administrative gratuite et préventive⁸⁴⁶ » ; en contrepartie de laquelle, les autorités douanières attendaient des titulaires de droits qu'ils coopèrent de façon efficace.

⁸⁴⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 6, paragraphe 2.

⁸⁴⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 7, Alinéa 2 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, pp. 218 et 219.

⁸⁴⁶ Voir en ce sens Bourlhonne (S.), « Lutte contre la contrefaçon, La demande d'intervention et la procédure de retenue : une protection douanière efficace contre la contrefaçon », *Gazette du Palais - Doctrine*, des 18 et 19 juin 2010, p. 1456.

Une fois la demande d'intervention dûment complétée, elle était transmise au service douanier compétent, qui après en avoir accusé réception, la traitait et informait le demandeur par écrit de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande⁸⁴⁷. Lorsqu'au contraire, elle ne contenait pas les informations obligatoires énoncées précédemment, le service douanier compétent était libre de refuser de traiter la demande, à condition de motiver sa décision et d'y joindre les informations relatives à la procédure de recours⁸⁴⁸. L'instauration d'un délai de traitement de 30 jours constituait une nouveauté importante, visant à limiter le temps d'attente parfois extrêmement long, qui avait été jusqu'alors imposé aux titulaires de droits dans certains Etats membres⁸⁴⁹. Néanmoins, ce délai de 30 jours pouvait quand même sembler long aux titulaires de droits dont l'acceptation de la demande était incertaine.

Dès lors que le service douanier faisait droit à la demande, ladite décision devait être immédiatement communiquée aux bureaux de douane du ou des Etat(s) membre(s) susceptible(s) d'être touché(s) par les marchandises litigieuses et accompagnée de toute autre information utile et d'une traduction lorsqu'elle était requise⁸⁵⁰. Soit le demandeur s'en chargeait lui même, soit le service douanier à l'origine de la décision la communiquait directement au(x) bureau(x) de douanes⁸⁵¹, lesquels pouvaient exiger du demandeur qu'il leur fournisse les informations supplémentaires nécessaires à l'exécution de ladite décision⁸⁵². L'obligation d'informer le service douanier compétent de l'arrivée à expiration ou de l'invalidité de son droit, pesait de façon inchangée à l'encontre du titulaire du droit, durant toute la durée du traitement de la demande et de la transmission de la décision du service douanier compétent⁸⁵³.

⁸⁴⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 7, Alinéa 1.

⁸⁴⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 5, paragraphe 8.

⁸⁴⁹ Indication de droit comparé figurant dans Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 219.

⁸⁵⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 2, Alinéa 3.

⁸⁵¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 2, Alinéa 3.

⁸⁵² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 2, Alinéa 4.

⁸⁵³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 1, Alinéa 2.

B. L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités compétentes

Dans le prolongement des dispositions du règlement de 1994, celles du règlement de 2003 contribuaient à faciliter encore davantage le déroulement de l'intervention des autorités douanières et compétente au fond (1) et à préciser les conséquences du constat du caractère contrefaisant des marchandises soupçonnées (2).

1. *L'intervention facilitée des autorités compétentes*

A l'image des règlements antérieurs, le règlement de 2003 envisageait dans un premier temps l'intervention des autorités douanières (a), puis celle de l'autorité compétente sur le fond (b).

a) L'intervention optimisée des autorités douanières

Le déroulement traditionnel de l'intervention des autorités douanières avait été quelque peu bousculé par l'adoption du règlement de 2003, qui en écourtait la durée (aa) et avait contribué à améliorer la qualité des informations que transmettaient les autorités douanières au titulaire de droits dans ce cadre.

aa) La durée d'intervention écourtée des autorités douanières

Sur le fond, le règlement de 2003 n'apportait pas de modifications significatives au déroulement de l'intervention des autorités douanières une fois la demande d'intervention validée. Comme par le passé, celles-ci pouvaient suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises qui étaient à l'origine de la demande d'intervention lorsqu'elles les soupçonnaient de porter atteinte à un droit de la propriété intellectuelle alors qu'elles se trouvaient sous l'un des régimes douaniers visés par le règlement⁸⁵⁴. A la seule différence cette fois, que le bureau de douane compétent n'était pas tenu de consulter préalablement le demandeur, mais pouvait le faire si cela était nécessaire et était tenu d'informer des mesures qu'il avait prises le titulaire du droit et le déclarant ainsi que nouveauté, le détenteur des marchandises. L'obligation pour le bureau de douane d'informer immédiatement des mesures prises le service douanier compétent, demeurait inchangée⁸⁵⁵. La partie défenderesse avait alors la possibilité de s'opposer à la retenue ou à la suspension de la mainlevée, mais dans la mesure où ladite opposition n'avait pas d'effet suspensif, son effet n'en était que plus

⁸⁵⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 1, Alinéa 1.

⁸⁵⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 1, Alinéa 2 ; Article 9, paragraphe 2.

limité⁸⁵⁶. Malgré certaines demandes, le législateur n'avait pas souhaité modifier les mesures au service de la protection de la partie adverse alors que cela aurait été nécessaire pour rééquilibrer la procédure.

D'une manière générale, le principal changement apporté au déroulement traditionnel de l'intervention des autorités douanières, avait été d'en limiter la durée maximale à un an, lorsque la portée du droit présumé contrefait était nationale⁸⁵⁷. Par cette réduction de la durée d'intervention des autorités douanières le législateur aspirait à ce qu'elles ne soient plus obligées de continuer à intervenir indéfiniment alors que souvent, passé les six premiers mois, le titulaire de droits n'avait plus nécessairement besoin de leur assistance, mais ne les en informait pas⁸⁵⁸. Néanmoins, dans la mesure où le règlement énonçait que cette période pouvait être prolongée, sans préciser ni la durée de la période de prolongation, ni s'il existait un nombre maximal de prolongations possibles, il n'était pas possible d'affirmer que la période d'intervention des autorités douanières avait été réellement réduite. Du reste, même si cette réduction du temps d'intervention maximal des autorités douanières à un an, avait pour objectif de simplifier les délais, en mettant un terme aux fantaisies des différents Etats membres en la matière, il s'agissait néanmoins d'une durée maximum, ce qui laissait aux Etats membres le loisir de fixer des délais extrêmement variables d'un Etat à l'autre dans la limite des douze mois. S'agissant des droits de propriété intellectuelle à portée communautaire, la période d'intervention des autorités douanières était automatiquement d'un an et une prorogation n'était possible que sur présentation écrite d'une demande par le titulaire du droit concerné⁸⁵⁹. De façon générale et quelle que soit la nature du droit de propriété intellectuelle concerné, une prolongation était facile à obtenir dès lors que le titulaire de droits usait de la procédure informatique standardisée pour l'obtenir⁸⁶⁰.

⁸⁵⁶ Sur son effet limité voir Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 116.

⁸⁵⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 1, Alinéa 1.

⁸⁵⁸ Constat de Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », 1999, p. 262 ; Derrac (M.), « Les nouveaux pouvoirs des douaniers et le règlement communautaire du 22 décembre 1994 », Gazette du Palais – Spécial contrefaçon, du 13 juin 1996, p. 592.

⁸⁵⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 8, paragraphe 2, Alinéa 2.

⁸⁶⁰ Constat de Hirsch (M.), « Getting EU customs authorities to work for you », Brands in the Boardroom 2010 – Key branding issues for senior executives, A supplement to Intellectual Asset Management magazine, p. 61.

Les modifications apportées par le règlement de 2003 à la procédure d'intervention des autorités douanières concernaient davantage la quantité et la qualité des informations auxquelles avait désormais accès le titulaire de droits.

ab) L'amélioration de la qualité des informations communiquées au titulaire de droits

En application du règlement (CEE) n°2913/92, le bureau de douane compétent était désormais habilité à communiquer au titulaire du droit, au déclarant et au détenteur, la quantité réelle ou estimée et la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles la mainlevée était suspendue ou qui avaient été retenues, sans que la communication de telles informations ne l'oblige à saisir l'autorité compétente pour statuer au fond⁸⁶¹.

Le titulaire du droit concerné pouvait également obtenir sur demande, que le bureau de douane ou le service douanier ayant traité sa demande, lui communique, lorsqu'elles étaient connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises ainsi que l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées⁸⁶². Le titulaire du droit n'avait bien évidemment accès à ces informations que dans les limites autorisées par l'application des dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif⁸⁶³. Il ne pouvait donc avoir recours aux coordonnées qui lui étaient communiquées qu'aux seules fins prévues par les dispositions du règlement de 2003, c'est à dire, notamment, pour saisir l'autorité compétente au fond ou obtenir l'accord du déclarant, détenteur ou propriétaire des marchandises concernant leur destruction⁸⁶⁴.

Le règlement de 2003 précisait également qu'en cas d'utilisation non permise par ses dispositions, ou celles de la législation de l'Etat membre où s'était créée la situation, des informations dont il avait eu connaissance, le titulaire était susceptible d'engager sa responsabilité civile et d'entraîner la suspension de sa demande d'intervention pour la période de validité restante avant son renouvellement dans l'Etat membre où les faits

⁸⁶¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 2.

⁸⁶² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 3.

⁸⁶³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 3.

⁸⁶⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 12, Alinéa 1.

s'étaient produits⁸⁶⁵. En cas de récidive, le service douanier compétent était en mesure de refuser le renouvellement de la demande et il était de son devoir de prévenir les autres Etats membres mentionnés sur le formulaire, lorsque le droit de propriété intellectuelle à l'origine du litige avait une portée communautaire⁸⁶⁶. Ces menaces avaient pour objectif d'éviter que les titulaires de droits, au fait de l'identité des contrefacteurs, ne cherchent à passer directement un accord financier avec eux et se désintéressent des suites de la procédure en cours, voire la compromettent⁸⁶⁷.

A l'image de son prédécesseur, le règlement de 2003, accordait au titulaire du droit la possibilité d'inspecter lesdites marchandises⁸⁶⁸. Contrairement à ce qu'avait pu annoncer la Commission dans son rapport concernant l'application du règlement de 1994, les organisations représentant les titulaires de droits avaient obtenu gain de cause puisque le législateur européen autorisait le prélèvement d'échantillons ainsi que leur envoi direct au titulaire de droits⁸⁶⁹. L'inspection prenait généralement la forme d'un échange par mail de photos haute définition⁸⁷⁰, quant au prélèvement d'échantillons, le règlement de 2003 prévoyait, à la différence du règlement précédent, qu'un tel prélèvement incombait au bureau de douane et que les échantillons ne pouvaient être remis ou transmis au titulaire du droit que s'il en faisait une demande expresse et aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure. Le règlement de 2003 apportait ensuite de nombreuses précisions sur la détention des échantillons, qui devaient être restitués dès la fin de l'analyse technique et si nécessaire avant la mainlevée ou la fin de la retenue des marchandises. De plus, le règlement énonçait que toute analyse d'échantillon était effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire du droit⁸⁷¹. Avec ces nouvelles dispositions sur le prélèvement d'échantillons, le règlement de 2003 permettait enfin aux titulaires de droits d'y avoir accès, ce qui

⁸⁶⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 12, Alinéa 2.

⁸⁶⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 12, Alinéa 3.

⁸⁶⁷ Constat de Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 220 ; Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic – What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », *World Focus : Fighting IP Theft*, Mai 2005, p. 19.

⁸⁶⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 3, Alinéa 2.

⁸⁶⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 3, Alinéa 3 ; Concernant le prélèvement d'échantillons voir Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic – What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », *World Focus : Fighting IP Theft*, Mai 2005, p. 19 ; Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 16, points 7.15 à 7.17.

⁸⁷⁰ Données techniques dévoilées par Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », *Intellectual Asset Management*, Mai/Juin 2012, p. 92.

⁸⁷¹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 9, paragraphe 3, Alinéa 3.

n'était possible, jusqu'alors, que dans certains Etats membres, comme la France et l'Allemagne⁸⁷².

Dans un but préventif, le règlement de 2003 précisait ce qu'encouraient les titulaires de droits lorsqu'ils outrepassaient leur pour ainsi dire « droit d'information ». Il s'agissait là d'une nouveauté intéressante, qui incitait les titulaires de droit à respecter le caractère confidentiel de certaines informations et à envisager, en toute connaissance de cause, la suite qu'ils désiraient donner à la procédure en cours. Ils étaient désormais au fait de la brièveté des délais de procédure, de ses coûts plus ou moins élevés ainsi que des règles à respecter, s'ils ne voulaient pas voir leur responsabilité engagée. Malgré toutes ces difficultés, « par les échanges permanents qu'elle induisait avec les titulaires de droits, la procédure de retenue s'appuyait sur un véritable partenariat avec les entreprises⁸⁷³ ». La tendance des premiers règlements semblait s'inverser au détriment des défenseurs et l'article 12 avait beau prévoir que les autorités douanières compétentes se dessaisiraient si le titulaire de droit utilisait les informations qui lui avaient été transmises à des fins illégitimes, cette menace ne constituait en pratique qu'une « arme à la lame émoussée⁸⁷⁴ », du fait de l'absence d'une jurisprudence consacrée aux abus des titulaires de droit. En ce sens, seul l'usage desdites informations pas le titulaire de droits, dans le but de trouver un accord financier direct avec la partie défenderesse était dénoncé par les spécialistes de la matière⁸⁷⁵. En possession d'informations extrêmement précises et détaillées, les titulaires étaient désormais responsables de la suite donnée à la procédure. C'était à eux de saisir l'autorité compétente au fond et il n'était plus question pour les autorités douanières de s'occuper et de la retenue et de la décision au fond, comme cela avait pu être le cas dans certains Etats membres sous le régime du règlement de 1994.

⁸⁷² Constat de Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 221.

⁸⁷³ Voir en ce sens Bourlhonne (S.), « Lutte contre la contrefaçon, La demande d'intervention et la procédure de retenue : une protection douanière efficace contre la contrefaçon », *Gazette du Palais - Doctrine*, des 18 et 19 juin 2010, p. 1455.

⁸⁷⁴ Pour l'emploi de cette expression voir Gellert (L.), *Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz*, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 116.

⁸⁷⁵ Parmi eux Hoffmeister (K.) – Böhm (R.) in « *Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag* » Verlag Heymanns, 2003, p. 169.

b) La création d'une parade à l'intervention de l'autorité compétente au fond

Le titulaire du droit concerné disposait d'un délai de 10 ou 3 jours ouvrables selon la nature des marchandises⁸⁷⁶, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises litigieuses, pour saisir l'autorité compétente au fond⁸⁷⁷. Là encore, l'instauration d'un délai modulable en fonction du type des marchandises concernées, constituait une nouveauté⁸⁷⁸. Bien que le règlement de 2003 n'ait pas modifié le mécanisme de la prise de décision sur le fond (ba), il aménageait une procédure simplifiée de traitement des marchandises de contrefaçon (bb).

ba) Le mécanisme inchangé de la prise de décision sur le fond

Pour déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national, le règlement prévoyait que les autorités compétentes au fond devaient appliquer les dispositions de droit en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvaient les marchandises litigieuses⁸⁷⁹. Le règlement de 2003 n'avait donc pas modifié les dispositions encadrant la prise de décision sur le fond par les autorités compétentes et s'était davantage concentré sur l'aménagement d'une procédure de contournement du mécanisme traditionnel de la décision au fond.

bb) Le traitement simplifié des marchandises soupçonnées

Le règlement de 2003 innovait en aménageant une procédure simplifiée de traitement des marchandises soupçonnées de contrefaçon, à laquelle les Etats membres pouvaient recourir lorsqu'ils l'avaient insérée dans leur dispositif national⁸⁸⁰. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette procédure simplifiée était inspirée du déroulement de la procédure standard en droit allemand⁸⁸¹. Lorsque le titulaire du droit était favorable à l'application de cette procédure simplifiée, les autorités douanières qui avaient suspendu la mainlevée ou retenu les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pouvaient faire en sorte que lesdites marchandises soient abandonnées pour être détruites sous le contrôle des douanes, sans qu'il soit

⁸⁷⁶ Ce délai était éventuellement prorogeable lorsqu'il ne s'agissait pas de marchandises périssables.

⁸⁷⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 13, paragraphe 1.

⁸⁷⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 13, paragraphe 2.

⁸⁷⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 10, Alinéa 1 ; Considérant n°8.

⁸⁸⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 1 ; Considérant n°9.

⁸⁸¹ Se reporter à Hoffmeister (K.) – Böhm (R.) in « Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag, Verlag Heymanns », 2003, pp. 161 à 171.

nécessaire de déterminer au préalable s'il y avait eu ou non violation d'un droit de propriété intellectuelle⁸⁸². Afin d'assurer le bon déroulement de cette procédure dite simplifiée le règlement prévoyait que les Etats membres devaient poser certaines conditions à son application. Le titulaire du droit devait ainsi avoir préalablement informé par écrit les autorités douanières, que les marchandises faisant l'objet de la procédure, portaient atteinte à un droit de propriété intellectuelle et leur avoir fourni l'accord écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire des marchandises, selon lequel celui-ci abandonnait lesdites marchandises en vue de leur destruction ou, du moins, obtenu que ce dernier le leur communique directement⁸⁸³.

Cette procédure d'information des autorités douanières était bien sûr soumise à un délai de dix jours ouvrables, limités à trois s'il s'agissait de denrées périssables ; délai qui commençait à courir à compter de la notification de la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises⁸⁸⁴. Ce délai était bien sûr susceptible de prorogation lorsque les circonstances l'exigeaient.

Lorsque le déclarant, détenteur ou propriétaire des marchandises litigieuses ne s'était pas expressément opposé à la destruction des marchandises dans le délai imparti, l'accord était réputé accepté en vertu de ce que les spécialistes du droit allemand appelaient « la fiction de l'accord »⁸⁸⁵. La procédure de destruction était alors à la charge du titulaire de droits et était systématiquement accompagnée du prélèvement d'échantillons par les autorités douanières, afin d'accumuler les preuves éventuellement nécessaires en cas de procédure juridique ultérieure⁸⁸⁶. Par opposition, lorsqu'il s'y était opposé ou l'avait remis en question, la procédure simplifiée ne pouvait plus avoir lieu et le titulaire du droit devait avoir recours à une procédure au fond standard pour éviter de voir la mainlevée octroyée ou la retenue levée⁸⁸⁷. Cette hypothèse théorique faisait l'objet de nombreuses discussions, puisqu'en raison du très

⁸⁸² Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 1 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 221.

⁸⁸³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 1, tiret 1.

⁸⁸⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 1, tiret 1.

⁸⁸⁵ Pour l'emploi de cette formulation voir notamment Eichelberger (J.), « Das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung rechtsverletzender Waren bei der Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003 », *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 2010, Heft 6, p. 284.

⁸⁸⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 1, tiret 2 ; Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 222.

⁸⁸⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 11, paragraphe 2.

court délai dont disposait, en temps normal, le titulaire de droits pour saisir l'autorité compétente au fond il paraissait, en pratique, quasi-impossible qu'il ait le temps, après avoir tenté d'obtenir une procédure de traitement simplifié des marchandises, d'avoir recours à la procédure standard.

La procédure de traitement simplifiée présentait des similitudes avec la procédure ex officio. La démarche du législateur européen était, dans les deux cas, la même, à savoir renforcer la lutte contre les contrefaçons en accentuant la collaboration des titulaires de droits avec les douanes et en renforçant l'autonomie d'action de ces dernières. Grâce à l'aménagement de cette procédure, les titulaires de droits, qui lorsque les marchandises soupçonnées étaient en petite quantité ou qu'elles étaient destinées à être exportées en dehors de la Communauté, avaient eu jusqu'alors le choix entre engager une procédure très onéreuse, ou abandonner les poursuites, bénéficiaient désormais d'une troisième option, pour ainsi dire, intermédiaire. Dans une affaire Schenker du 20 février 2009⁸⁸⁸, la CJUE avait constaté que la création de la procédure simplifiée facilitait l'application du règlement douanier par les titulaires de droits et les autorités douanières. De plus, comme elle était accélérée, cette procédure présentait l'avantage de limiter les coûts liés au stockage des marchandises et la durée de la procédure⁸⁸⁹. La CJUE avait ensuite précisé dans cette affaire, que l'engagement d'une procédure simplifiée ne privait pas les autorités nationales de prononcer des sanctions, bien au contraire. Le but premier du règlement de 2003 étant d'empêcher l'importation de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il était de leur devoir de prendre des sanctions dissuasives. La destruction des marchandises contrefaites n'étant pas assimilée par la CJUE à une sanction⁸⁹⁰, il n'était, en aucun cas, interdit aux Etats membres d'infliger en plus une amende. En tout état de cause, bien que la procédure simplifiée constitue la grande nouveauté du règlement de 2003, elle n'était pas imposée par le règlement. A l'origine, le législateur européen avait envisagé de rendre directement applicable le contenu de l'article 11, mais avait abandonné cette idée dans la mesure où la France et

⁸⁸⁸ Affaire C-93/08 Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests du 20 février 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:93; Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJCE, arrêt Schenker : amende et destruction des marchandises contrefaisantes », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, avril 2009, p. 28.

⁸⁸⁹ Voir en ce sens Lassalle (J.), Politique commerciale commune – Réglementation des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, Note sur l'affaire Schenker, Europe – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, avril 2009, n°4, p. 30; Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », p. 265.

⁸⁹⁰ Affaire Schenker précitée, point 30.

l'Italie lui avait opposé que le principe d'acceptation tacite développé dans l'article en question était contraire à leurs constitutions respectives⁸⁹¹. Il ne s'agissait donc que d'une suggestion et les Etats membres étaient libres de l'introduire ou non dans leurs dispositifs législatifs nationaux. Quant aux frais engendrés par la destruction, ils étaient, en pratique, systématiquement imputés au titulaire du droit⁸⁹² qui, même s'il disposait de la faculté théorique de se retourner ensuite contre le contrefacteur présumé, n'en avait généralement pas la possibilité en raison de l'insaisissabilité organisée du contrefacteur ou des frais trop élevés des démarches juridiques à effectuer en ce sens⁸⁹³. Une solution pour contrecarrer cette impossibilité était d'obliger le contrefacteur présumé à inscrire dans l'accord de destruction qu'il s'engageait à rembourser l'ensemble desdits frais, mais même si les autorités douanières pouvaient alors s'adresser directement à lui le paiement ou le remboursement éventuel posaient tout de même problème. Malgré ces difficultés d'ordre financier, la procédure simplifiée avait été bien accueillie, tant par les titulaires de droits que par les destinataires des marchandises contrefaites, qui souhaitaient réduire au maximum les coûts de leur infortune. Il faudrait cependant attendre que le législateur européen apporte des précisions d'ordre pratique pour prendre conscience de la portée réelle de ce nouveau procédé.

Lorsque le bureau de douane compétent n'était pas informé dans le délai imparti de l'ouverture d'une procédure au fond, ou qu'il n'avait pas reçu l'accord du titulaire du droit pour procéder à la destruction des marchandises dans le cadre d'une procédure simplifiée, soit la mainlevée était octroyée, soit la retenue était levée, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies⁸⁹⁴. Par contre, il n'était désormais plus possible pour le propriétaire, le déclarant, l'importateur ou le destinataire des marchandises litigieuses, d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue de ses marchandises moyennant le dépôt d'une garantie, lorsque le droit de propriété

⁸⁹¹ Voir sur ce point v. Gelderen (E.), « Piracy legislation contains pitfalls – The accelerated destruction procedure still needs to be introduced into the Netherlands », *Trademark World*, #195, mars 2007, p. 30.

⁸⁹² Sur l'imputation des frais voir Gärtner (A.)-Worm (U.), « Möglichkeiten zur Bekämpfung von Produktpiraterie (Teil II) », *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 2007, Heft 11, p. 499 ; Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », *WRP*, septembre 2007, p. 1057.

⁸⁹³ Sur d'éventuelles parades à l'insaisissabilité du contrefacteur voir Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », *Intellectual Asset Management*, Mai/Juin 2012, p. 93.

⁸⁹⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 13, paragraphe 1.

intellectuelle concerné était un droit de marque⁸⁹⁵. Cette facilité ne s'appliquait plus qu'aux « nouveaux droits de propriété intellectuelle ». Quant aux conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue, elles étaient déterminées par chaque Etat membre et les frais en découlant n'étaient, en aucun cas, imputables aux administrations douanières⁸⁹⁶.

Les nouvelles dispositions du règlement de 2003 amélioraient le fonctionnement et l'efficacité des procédures d'intervention douanière et favorisaient une application plus systématique du règlement. Par opposition, les mesures auxquelles donnait lieu le constat du caractère contrefaisant des marchandises soupçonnées, étaient toujours aussi peu convaincantes et précises.

2. Le cruel manque de détails sur les conséquences du caractère contrefaisant avéré des marchandises

Le règlement de 2003 apportait de légères modifications aux mesures applicables aux marchandises contrefaisantes et à leurs commanditaires (a) et envisageait l'éventualité de l'engagement de la responsabilité des autorités douanières lorsqu'elles avaient failli à leur tâche ainsi que le versement d'une indemnité au titulaire de droits concerné (b).

a) Le traitement usuel réservé aux marchandises contrefaisantes et à leurs commanditaires

Le constat du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses entraînait l'application de mesures tant à l'égard desdites marchandises (aa), qu'à l'encontre de leurs commanditaires (ab).

aa) Le traitement des marchandises contrefaites aux frais du titulaire de droits

Comme le règlement de 2003 s'appliquait à un ensemble plus large de régimes douaniers, son interdiction s'étendait à davantage d'opérations. Il prévoyait ainsi que les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne pouvaient plus être introduites sur le territoire douanier de la Communauté, ni mises en libre pratique, ni retirées du territoire douanier de la

⁸⁹⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 14, paragraphe 1 ; Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 116.

⁸⁹⁶ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 15.

Communauté, ni exportées, ni réexportées et encore moins placées sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc⁸⁹⁷.

Sans préjudice des autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les Etats membres devaient prendre les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de détruire les marchandises dont le caractère contrefaisant était avéré ou de les épuiser hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit⁸⁹⁸.

Le règlement de 2003 n'innovait pas en la matière, si ce n'est qu'il prenait soin de préciser que les coûts résultant du traitement des marchandises ne pouvaient pas être imputés au Trésor Public⁸⁹⁹. Grâce à la procédure de traitement simplifiée, il était vraisemblable que les procédures de destruction allaient se généraliser. Le seul bémol à cette avancée était qu'étant donné les dispositions mises en place, il était dorénavant normal que les titulaires de droits soient les premiers à être sollicités pour s'acquitter des frais de destruction en raison de leur solvabilité et de la facilité pour les autorités compétentes de les contacter contrairement aux contrefacteurs, qui étaient généralement insaisissables⁹⁰⁰. Même si les titulaires de droits avaient théoriquement la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de stockage et de destruction dont ils s'étaient acquittés, ils ne l'obtenaient en pratique quasiment jamais, étant donné que le législateur européen n'avait pas jugé nécessaire de faire peser à leur encontre une obligation légale de remboursement des frais avancés par le titulaire de droits. Les jurisprudences nationales française et allemande étaient d'ailleurs, en partie, en désaccord sur le sujet. Alors que la jurisprudence française cherchait à faciliter au maximum le remboursement des frais de stockage payés par le titulaire de droits en l'autorisant à se retourner contre le déclarant, la doctrine allemande était partagée. Une

⁸⁹⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 16, tirets 1 à 7.

⁸⁹⁸ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 17, paragraphe 1, point a).

⁸⁹⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 17, paragraphe 1, point a).

⁹⁰⁰ Voir sur ce point Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18./19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 118 ; Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, p. 93 ; Weber (N.), « Kostenerstattung und Störerhaftung im Grenzbeschlagnahmeverfahren am Beispiel des Markenrechts », WRP, 8, août 2005, pp. 961, 962 et 967.

minorité des auteurs s'y opposait⁹⁰¹, tandis qu'une majorité s'était ralliée à la cause française⁹⁰².

ab) La délicate question du traitement réservé aux contrefacteurs

En application des dispositions du règlement, les Etats membres devaient également prendre les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération⁹⁰³. Le règlement de 2003 rappelait que ne s'apparentait pas à une telle mesure, sauf cas exceptionnel, le simple fait de retirer les marques apposées sans autorisation sur les marchandises de contrefaçon, comme l'avait déjà mentionné le règlement de 1994⁹⁰⁴.

Comme ses prédécesseurs, le règlement de 2003 laissait le soin à chaque Etat membre de définir les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions. Il précisait toutefois que ces sanctions devaient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif⁹⁰⁵. Cette affirmation reflétait parfaitement le dilemme auquel était confronté le législateur européen, qui, d'un côté, souhaitait lutter avec plus de vigueur contre le phénomène de la contrefaçon et de l'autre, était forcé de s'incliner pour ne pas risquer d'être accusé d'ingérence dans la sphère de compétence réservée des Etats membres. La Commission, qui avait toutefois constaté, peu de temps après l'adoption du règlement de 2003, le caractère varié et inégal des sanctions aménagées par les différents Etats membres et la facilité de produire, exporter ou importer des marchandises contrefaites en usant du mécanisme « du forum shopping », bien connu des contrefacteurs, avait suggéré l'adoption d'une proposition de directive visant à renforcer le combat contre les phénomènes de la contrefaçon et de la piraterie⁹⁰⁶.

Outre la question des sanctions à l'encontre des contrefacteurs, se posait celle de l'engagement de la responsabilité des autorités douanières compétentes, lorsqu'elles

⁹⁰¹ OLG Köln, Urteil vom 18. 8. 2005 – 6 U 48/05 Lagerkosten nach Grenzbeschlagnahme, GRUR RR 2005, p. 342 – Kostentragung der Einlagerung zwischen zollbehördlicher Beschlagnahme und Vernichtung.

⁹⁰² Parmi cette majorité voir Weber (N.), « Kostenerstattung und Störerhaftung im Grenzbeschlagnahmeverfahren am Beispiel des Markenrechts », WRP, 8, août 2005, pp. 961 à 967 ; Artmann (E.), « Markenrechtsverletzung durch Transit von Waren ? », WRP, 11, novembre 2005, p. 1380.

⁹⁰³ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 17, paragraphe 1, point b).

⁹⁰⁴ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 17, paragraphe 1, point b), alinéa 2.

⁹⁰⁵ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 18.

⁹⁰⁶ Commission des Communautés européennes, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits des propriété intellectuelle, 30 janvier 2003, COM(2003) 46 final.

n'avaient pas retenues ou n'avaient pris aucune mesure à l'encontre de marchandises dont le caractère contrefaisant était avéré et pour lesquelles une demande d'intervention avait été introduite.

b) Les premiers pas en faveur d'une responsabilisation des autorités compétentes

Désireux de réaffirmer son soutien aux titulaires de droits qui avaient, à de nombreuses reprises, manifesté leur incompréhension lorsqu'il s'étaient vus refuser l'adoption de certaines mesures réclamées depuis les années 80, le législateur européen n'excluait pas l'éventualité de l'engagement de la responsabilité des autorités compétentes lorsqu'elles avaient failli à leur tâche (ba) ainsi que le cas échéant, la possibilité pour les titulaires de droits d'obtenir une indemnisation (bb).

ba) La possibilité théorique de l'engagement de la responsabilité des
autorités compétentes

Conformément aux dispositions du règlement de 2003, l'exercice par le bureau de douane ou l'autorité dûment habilitée à cet effet, des compétences qui leur étaient dévolues en matière de lutte contre les marchandises portant atteinte à un droit de la propriété intellectuelle, pouvait conduire à engager leur responsabilité envers les personnes concernées par les situations visées par le règlement lorsqu'elles subissaient de ce fait un dommage⁹⁰⁷. Cela était toutefois loin d'être systématique, puisque seuls deux cas de figure étaient énoncés dans le règlement. En présence d'un droit de propriété intellectuelle à portée communautaire, il fallait que la législation de l'Etat membre dans lequel avait lieu la perte ou le dommage le prévoit, tandis qu'en présence d'un droit de propriété intellectuelle nationale, c'était à la législation de l'Etat membre d'introduction de la demande le prévoir.

Pour la première fois depuis l'adoption du premier règlement en 1988, il était question que soit engagée la responsabilité des autorités compétentes lorsque celles-ci étaient à l'origine d'un dommage ou d'une perte pour l'une des parties. En pratique, l'engagement de la responsabilité des autorités compétentes semblait peu vraisemblable, puisqu'il était très difficile, voire quasi-impossible d'apporter la preuve de la violation coupable

⁹⁰⁷ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 19, paragraphes 1 et 2.

de ses obligations par l'autorité concernée⁹⁰⁸, mais il s'agissait néanmoins d'un nouveau pas en direction des titulaires de droits.

En matière d'indemnisation, le règlement de 2003 opérait de la même façon que s'agissant de l'engagement de la responsabilité des autorités compétentes.

bb) Les prémices d'une possible indemnisation des titulaires de droits

Le règlement de 2003 prévoyait un aménagement à la règle de non indemnisation du titulaire du droit. En effet, conformément à ses dispositions, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à portée communautaire pouvait bénéficier d'une indemnisation lorsqu'après avoir déposé une demande d'intervention à laquelle il avait été fait droit, des marchandises portant atteinte à son droit de propriété intellectuelle n'étaient pas repérées par un bureau de douane et faisaient l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure de retenue n'était prise à leur encontre⁹⁰⁹. De même, si la demande d'intervention concernait un droit de propriété intellectuelle à portée nationale, le titulaire du droit pouvait prétendre à une indemnisation lorsque le droit interne de l'Etat membre d'introduction de la demande, le prévoyait.

L'aménagement de cette possibilité d'indemnisation était censé sceller « le pacte » passé entre les titulaires de droits et les autorités douanières, qui en échange de leur coopération s'engageaient à faire de leur mieux pour appréhender les marchandises de contrefaçon. A défaut, elles risquaient de voir leur responsabilité et leurs fonds engagés. Même si cette possibilité d'indemnisation ne s'étendait pas de façon obligatoire à l'ensemble des demandes d'intervention, elle ouvrait une brèche dans le système de répartition de la responsabilité des protagonistes de la procédure de retenue ou de saisie. Il faudrait néanmoins attendre que le législateur apporte des précisions sur les conditions de cette indemnisation, pour pouvoir juger de son effectivité et à plus long terme de son efficacité.

Désormais, l'ensemble des protagonistes, c'est à dire le demandeur, le défendeur et les autorités compétentes, était tenu de veiller au respect et à l'exercice de leurs prérogatives, au risque de voir leur responsabilité engagée et leurs ressources financières mises à contribution.

⁹⁰⁸ Constat de Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 117.

⁹⁰⁹ Règlement (CE) n°1383/2003, Article 19, paragraphe 1.

C. Le bilan d'application du règlement douanier 1383/2003/CE

1. *Les remarques d'ordre général*

Le règlement de 2003 avait pour principal objectif d'améliorer le fonctionnement du système visant à interdire l'entrée dans la Communauté, l'exportation et la réexportation de la Communauté des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle⁹¹⁰. Il ne présentait en réalité que trois avancées notables, par rapport à son prédécesseur⁹¹¹. D'une part, la refonte du texte de 1994 permettait une application plus large du texte du règlement, en ce sens qu'il était applicable à un nombre plus important de droits de la propriété intellectuelle. D'autre part, il améliorait les contrôles aux frontières extérieures en renforçant la coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits. Enfin, il simplifiait considérablement les procédures de demande d'intervention des autorités douanières et de destruction des marchandises frauduleuses, afin d'en faciliter l'accès aux PME, qui avaient été jusqu'alors tenues à l'écart en raison de la complexité et des coûts élevés desdites procédures.

Néanmoins, malgré l'adoption de ce nouveau texte de règlement, de nombreux problèmes subsistaient concernant notamment son champ d'application jugé trop restreint, la brièveté des délais encadrant la procédure et la question du transbordement ou du transit de marchandises soupçonnées de contrefaçon qui n'avait toujours pas été tranchée.

Concernant, en premier lieu, son champ d'application territorial restreint, il était regrettable que malgré les demandes répétées des titulaires de droits, le législateur européen ait à nouveau refusé d'étendre le champ d'application du troisième et nouveau règlement, aux marchandises provenant d'Etats membres. Son refus catégorique était d'autant plus mal perçu par les titulaires de droits, que les statistiques réalisées par les autorités douanières allemandes et françaises au cours des cinq dernières années prouvaient l'existence d'un réseau intra-communautaire bien implanté de confection de marchandises de contrefaçons⁹¹². Avec l'entrée dans la

⁹¹⁰ Règlement (CE) n°1383/2003, Considérant n°1.

⁹¹¹ Consulter Laffineur (M.), Rapport au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon, n°2363, 8 juin 2005, p. 82.

⁹¹² AIPPI, Comité exécutif Sorrento, du 9 au 15 avril 2000, Orientations de travail, Question 147 sur l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, pp. 20 et 21.

Communauté européenne de la Pologne et de la République Tchèque en mai 2004, Etats dont le rôle de plaques tournantes pour les contrefaçons à destination de l'Allemagne, était de notoriété publique⁹¹³, il était évident que l'interdiction des contrôles et appréhensions de marchandises intra-communautaires allait devenir un problème récurrent. Seul le maintien d'actions au niveau national permettrait aux titulaires de droits de faire face à ce fléau, ce qui était contraire à l'objectif d'harmonisation que s'était fixé le législateur européen. Quant au champ d'application matériel du règlement de 2003, il n'incluait toujours pas les importations parallèles, ni n'englobait les modèles d'utilité et les produits semi-conducteurs, contrairement à la plupart des procédures nationales en vigueur à cette époque⁹¹⁴.

Concernant, en second lieu, le problème des délais, le rythme de la procédure sous le régime du règlement de 2003 était jugé trop soutenu par les titulaires de droits car la durée d'intervention des autorités n'était plus que d'un an⁹¹⁵. Cette nouvelle réduction des délais de procédure était d'autant plus inattendue, que le délai de deux ans avait déjà fait l'objet de nombreuses critiques au sein des doctrines tant allemande que française, dans la mesure où il constituait une perte de temps considérable pour les titulaires de droits, qui devraient désormais présenter annuellement une nouvelle demande. Le seul point positif était que dans la mesure où de nouvelles informations étaient communiquées chaque année aux autorités douanières, les détenteurs de droit étaient en droit d'espérer qu'elles soient mieux à même de détecter les marchandises de contrefaçon et plus au fait des derniers stratagèmes utilisés par les contrefacteurs.

Concernant, en troisième dernier lieu, la question du transit, la CJUE avait rendu un arrêt dans la même veine que les arrêts Montex Holdings et Class International mais concernant cette fois directement les contrefaçons et non plus les produits d'origine ou susceptibles d'être licitement écoulés dans un Etat membre. Cet arrêt concernant les deux affaires jointes Philips et Nokia était venu confirmer les craintes des titulaires de

⁹¹³ Voir Wagner (J.) – Kappes (D.), « Pick and mix – Choosing between European and German customs actions », *Copyright World*, # 159, Avril 2006, p. 16.

⁹¹⁴ Se référer à Wagner (J.) – Kappes (D.), « Pick and mix – Choosing between European and German customs actions », *Copyright World*, # 159, Avril 2006, p. 16 ; sur l'exclusion des importations parallèles voir Peets (L.)/Hanley (V.), « European border detention orders », *Trademark World*, novembre 2009, n°222, p. 46.

⁹¹⁵ Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich », 1999, pp. 262 et 266.

droits, un peu moins de dix ans après l'adoption du règlement de 2003⁹¹⁶. Dans les deux cas il était question d'un régime suspensif : le transit externe et l'entrepôt douanier. Dans l'Affaire Philips, la juridiction belge de renvoi avait posé une question préjudicielle à la Cour pour savoir s'il fallait examiner la violation des droits en faisant abstraction du fait que les marchandises en question se trouvaient sous le régime du transit. Dans l'Affaire Nokia, la juridiction britannique de renvoi avait adressé une question préjudicielle à la Cour pour savoir s'il était possible d'établir la violation des droits, alors même qu'aucun indice ne portait à croire que les marchandises soupçonnées étaient destinées à être mises sur le marché de l'Union.

En vertu de la décision rendue par la CJUE concernant les deux affaires jointes, les dispositions du règlement n°1383/2003 devaient être interprétées en ce sens qu'elles ne permettaient la retenue, par les autorités douanières, de marchandises extracommunautaires revêtues d'une marque ou d'un dessin et modèle protégés dans l'Etat membre de transit, que s'il existait des indices concrets d'une future mise sur le marché de l'Union ; la décision judiciaire décidant du sort des marchandises retenues ne pouvait donc être fondée que sur les preuves d'une telle mise sur le marché ou d'allégations justifiant ledit soupçon. Pour étayer son argumentation, la CJUE avait commencé par rappeler que le passage par le territoire de l'Union européenne était une condition nécessaire mais non suffisante pour caractériser une atteinte à un droit de propriété intellectuelle⁹¹⁷. Par conséquent, aucune procédure de retenue n'était possible sur cette seule base. La seconde condition était que la commercialisation des marchandises litigieuses dans le marché de l'Union européenne devait être soit prouvée, soit fortement présumée, considérations dont le juge tiendrait ensuite compte pour qualifier la contrefaçon; le terme de « commercialisation », désignant la vente, l'offre à la vente ou la publicité.

En réponse aux allégations françaises, la Cour listait quelques critères non exhaustifs permettant de considérer que les marchandises en transit ou stockées dans un entrepôt

⁹¹⁶ Affaires jointes C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et autres et Affaire C-495/09 Nokia Corporation contre Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs du 1^{er} décembre 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:796, points 55 et 56 de l'Affaire ; Mallinson (R.), « Europe : Transshipment of goods – Does EU Customs need greater powers ? », *Managing Intellectual Property*, mars 2012, p. 33.

⁹¹⁷ Réflexion fondée sur l'article 206 du TFUE ; Fournel (J.), *Douanes : « L'arrêt Nokia et Philips : ses conséquences sur l'action de la douane dans la lutte contre les contrefaçons »*, *Gazette du Palais du mercredi 29 février au jeudi 1^{er} mars*, Recueil de mars-avril 2012, p. 770.

douanier étaient destinées à la commercialisation dans l'Union et portaient donc atteinte à un droit de la propriété intellectuelle⁹¹⁸. Figuraient notamment dans cette liste les cas dans lesquels la destination des marchandises n'était pas indiquée alors qu'elle aurait dû l'être, ceux dans lesquels des informations précises et fiables relatives à l'identité et aux coordonnées du fabricant ou de l'expéditeur faisaient défaut, ou encore, les cas dans lesquels ceux-ci refusaient de coopérer avec les autorités douanières. Le type des indices variait, bien entendu, en fonction des circonstances de l'affaire sur laquelle se penchaient les autorités⁹¹⁹. Pour répondre à la deuxième partie de l'argumentaire français et tenter de rassurer les titulaires de droit, la Cour avait enfin ajouté que même si le règlement de 2003 ne le permettait pas en raison de son champ d'application, les marchandises pouvaient être saisies sur le fondement d'une autre réglementation, comme par exemple, une réglementation visant à encadrer les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs⁹²⁰. En un mot, cette jurisprudence des plus discutées était venue mettre fin à l'application de ce que l'on appelait outre Rhin « la fiction de la fabrication »⁹²¹.

2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques

La solution retenue par le législateur européen dans ces deux affaires jointes était d'autant plus inattendue que le transit faisait l'objet de dispositions extrêmement disparates au sein de la Communauté. Ainsi, contrairement à la France, la Grande Bretagne ne considérait pas le simple transit de marchandises soupçonnées comme une atteinte au droit de marque concerné. La jurisprudence autrichienne, quant à elle, bien qu'elle se soit gardée dans un premier temps de s'exprimer sur le sujet, semblait dans ses derniers développements en accord avec la conception française, tout comme les jurisprudences suisse et américaine⁹²². Etant donné le nombre des observations auxquelles avaient donné lieu les affaires conjointes, la CJUE avait finalement opté pour la publication d'un Communiqué de presse spécifique⁹²³. Dans de telles circonstances,

⁹¹⁸ Affaire C-446/09 précitée, point 61.

⁹¹⁹ Affaire C-446/09 précitée, point 62.

⁹²⁰ Affaire C-446/09 précitée, points 76 et 77.

⁹²¹ Voir en ce sens Rinnert (S.), « Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung », GRUR, mars 2014, p. 242.

⁹²² Voir Heinze (C.-A.) – Heinze (S.), « Transit als Markenverletzung – Schlusswort des EuGH in der Entscheidung « Montex/Diesel » », GRUR 2007, Heft 9, pp. 741 et 742.

⁹²³ CJUE, Communiqué de presse n°131/11 « La Cour précise les conditions de la rétention par les autorités douanières des Etats membres de marchandises – imitations ou copies de produits protégés »

rien d'étonnant à ce que l'adoption des décisions conjointes, ait été l'occasion pour les Etats membres de donner leur avis sur le règlement de 2003 qui, même s'il n'était pas aussi complet que ce qu'avaient espéré les titulaires de droits, avait globalement été bien accueilli, tant par les Etats membres, que par les milieux intéressés⁹²⁴. Il avait néanmoins la particularité, malgré sa nature et l'applicabilité directe qui en découlait, de comporter certaines dispositions (dont celles concernant l'aménagement de la procédure de traitement simplifié des marchandises soupçonnées), qui nécessitaient des aménagements des dispositifs légaux nationaux et qui n'étaient, à ce titre, pas imposées aux Etats membres et donc dépourvues d'effet direct⁹²⁵. C'était là l'une des caractéristiques les plus étonnantes de ce règlement qui jonglait entre applicabilité directe et flexibilité, ce qui pouvait en partie expliquer la subsistance de certaines disparités nationales.

a) Les perspectives françaises

Nombreux avaient été les spécialistes français à dénoncer cet arrêt en ce qu'il ternissait la crédibilité et l'efficacité de l'instrument essentiel de lutte contre la contrefaçon, qu'était le règlement de 2003 anciennement de 1994⁹²⁶. Comme souligné à plusieurs reprises, l'arrêt « portait un coup sérieux à l'intervention de la douane ⁹²⁷ », puisque le tiers de l'action des autorités douanières concernait le transport de marchandises « pays tiers à pays tiers ». Désormais, elles ne pourraient plus intercepter les marchandises litigieuses qu'à l'importation et à l'exportation. En présence de marchandises soupçonnées placées sous un régime suspensif, la complexité de la procédure et la collecte quasi-impossible des indices nécessaires au prononcé d'une retenue semblait condamner à l'avance toute intervention des douanes. En effet, l'arrêt de la Cour « instituait, de fait, une primauté de la liberté du commerce international sur

dans l'Union par les droits de propriété intellectuelle – en provenance d'Etats tiers », Luxembourg, 1^{er} décembre 2011, 3 pages.

⁹²⁴ Se référer à Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic – What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », *World Focus : Fighting IP Theft*, Mai 2005, p. 19.

⁹²⁵ Voir en ce sens Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », *WRP*, septembre 2007, p. 1057 ; v. Gelderen (E.), « Piracy legislation contains pitfalls – The accelerated destruction procedure still needs to be introduced into the Netherlands », *Trademark World*, #195, mars 2007, p. 31.

⁹²⁶ Parmi eux Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJUE, arrêt Philips & Nokia : quand le transit reste sur l'estomac », *Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*, février 2012, p. 39.

⁹²⁷ Voir en ce sens Fournel (J.), *Douanes : « L'arrêt Nokia et Philips : ses conséquences sur l'action de la douane dans la lutte contre les contrefaçons », Gazette du Palais du mercredi 29 février au jeudi 1^{er} mars, Recueil de mars-avril 2012, p. 771.*

la protection des droits de propriété intellectuelle⁹²⁸ ». De plus, à travers cet arrêt, la CJUE niait la réalité même du phénomène de la contrefaçon. Il était évident que les contrefacteurs aguerris allaient maintenant avoir recours de façon systématique aux régimes suspensifs, extrêmement propices au commerce illégal. Même si l'essor d'un tel trafic ne faisait bien sûr pas partie des objectifs de la réglementation douanière européenne, il est vraisemblable qu'elle allait contribuer, malgré elle, à ce que l'Union européenne devienne une véritable plaque tournante de redistribution des contrefaçons. Certains auteurs allaient même jusqu'à souligner, qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître, la CJUE donnait, dans cet arrêt, son aval à la transformation des régimes suspensifs en situation de non-droit ou de fiction d'extra-territorialité⁹²⁹.

Cette décision tant attendue par les titulaires de droits, dans l'espoir qu'elle aurait une réelle incidence sur la protection des droits de propriété intellectuelle, était source d'incompréhension. Pour beaucoup d'entre eux, la CJUE avait fait preuve d'un trop grand pragmatisme⁹³⁰ et avait déséquilibrer la procédure en faisant peser sur eux la charge de la preuve, qu'ils n'étaient manifestement pas en mesure de supporter. Une grande partie des spécialistes de la matière était d'avis que ce soit au responsable du transit d'apporter la preuve que le transit n'était qu'une atteinte temporaire aux droits de la propriété intellectuelle et qu'il n'y avait pas de risque de mise sur le marché desdites marchandises et ce, notamment, en raison des délais extrêmement courts de la procédure de saisie⁹³¹. Quant à la possibilité pour les titulaires de droits, d'avoir recours à une autre réglementation de santé ou de protection des consommateurs, pour faire valoir leurs droits, elle était très mal perçue car elle revenait à affirmer que seules les exceptions du principe énoncé dans l'arrêt Nokia concernant l'interprétation du règlement de 2003, pouvaient leur venir en aide, alors que ce règlement était initialement destiné à leur venir en aide⁹³².

⁹²⁸ Affaire Nokia/Philips, point 64.

⁹²⁹ Parmi eux Fournel (J.), Douanes : « L'arrêt Nokia et Philips : ses conséquences sur l'action de la douane dans la lutte contre les contrefaçons », Gazette du Palais du mercredi 29 février au jeudi 1^{er} mars, Recueil de mars-avril 2012, p. 771.

⁹³⁰ Voir en ce sens Gazin (F.), Note de jurisprudence sur l'arrêt rendu par la 1^{ère} Chambre de la CJUE le 1^{er} décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV, Europe – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, Février 2012, p. 24.

⁹³¹ Consulter par exemple Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJUE, arrêt Philips & Nokia : quand le transit reste sur l'estomac », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, février 2012, p. 39.

⁹³² Se reporter au commentaire de l'affaire de Caron (C.), « L'arrêt « Nokia » (CJUE, 1^{er} déc. 2011) : bilan plus d'un an après ! », La Semaine juridique – Entreprise et Affaires, n°10-11, du 7 mars 2013, p. 6 ;

Au delà des critiques qu'il avait suscité, cet arrêt avait eu des conséquences sur le droit national. Concernant tout d'abord la proposition de loi française tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, dans le but de modifier le Code de la propriété intellectuelle pour aligner le droit national sur la réglementation communautaire, afin d'assurer un niveau de protection identique quel que soit le droit de propriété intellectuelle et de permettre la constatation du délit de contrefaçon lors d'un transbordement pour tous les droits précédemment visés, cet arrêt avait semé le doute dans les esprits. Sur le fond, il ne remettait pas en cause la proposition de modification de la Loi du 29 octobre 2007, puisqu'il interdisait le transbordement de marchandises de contrefaçon destinées à être mises sur le marché de l'Union européenne. Mais en pratique, il diminuait considérablement la portée de cette interdiction, puisque son application était subordonnée à l'apport, par les titulaires de droits, de preuves ou d'indices permettant de présumer que les marchandises seraient mises sur le marché dans l'Union Européenne. Or ces cas de figure étant les plus fréquents, l'arrêt du 1^{er} décembre allait entraîner une sensible régression du droit national en la matière. En effet, la solution retenue par la CJUE avait considérablement modifié les possibilités d'intervention des douanes françaises et le nombre de saisies de contrefaçons s'était effondré peu de temps après son prononcé. Dans certains pays de l'Union européenne, comme la Grande Bretagne, cette décision avait entraîné la disparition des contrôles opérés sur les produits en transit sur le fondement de l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et dans d'autres manifestement peu zélés, comme l'Italie ou la Grèce, il n'y en avait vraisemblablement jamais eu⁹³³. Du reste, il est intéressant de souligner que cet arrêt de la CJUE était intervenue dans un contexte déjà houleux, puisque l'adoption du règlement de 2003 n'ayant entraîné que de faibles modifications de la législation française, la France avait été rappelée une première fois à l'ordre par la CJUE le 26 septembre 2000 dans le cadre de l'Affaire Commission contre France n°C-23/99 et une seconde fois dans une Affaire Rioglass and Transremar n°C-115/02 du 23 octobre 2003, pour non respect

Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJUE, arrêt Philips & Nokia : quand le transit reste sur l'estomac », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, février 2012, p. 38.

⁹³³ Pour des perspectives de droit comparé consulter Caron (C.), « L'arrêt « Nokia » (CJUE, 1^{er} déc. 2011) : bilan plus d'un an après ! », La Semaine juridique – Entreprise et Affaires, n°10-11, du 7 mars 2013, p. 5 ; Buffet Delmas D'Autane (X.) – Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, octobre 2013, p. 8.

du principe de libre circulation ; et ce malgré une première décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en ce sens, en date du 3 septembre 2002⁹³⁴.

Par ailleurs, force était de constater que même s'il était légitime que les milieux intéressés expriment leurs craintes, un grand nombre d'Etats membres dont l'Allemagne, n'était pas aussi sévère à l'encontre de cette nouvelle décision. Enfin, il ne fallait pas non plus perdre de vue qu'après son adoption, le règlement de 2003 était devenu très populaire auprès des titulaires de droits et ce, notamment en France⁹³⁵.

b) Les perspectives allemandes

La doctrine allemande s'était en effet félicitée que cette jurisprudence mette un terme à la « Herkunftsfiktion » pratiquée par certains pays, c'est à dire, le fait d'avoir recours à l'origine des marchandises pour justifier les mesures de rétention douanière au lieu de vérifier si une commercialisation dans l'union était réellement prévue⁹³⁶. Sur le fond, il ne fallait pas se méprendre car cette réaction en apparence positive ne devait en aucun cas être interprétée comme la confirmation par les milieux intéressés allemands qu'ils étaient contre l'encadrement et la répression du transit de marchandises contrefaites, bien au contraire⁹³⁷. Il faudrait toutefois attendre les évolutions jurisprudentielles à venir pour confirmer cette tendance dans la mesure où les revirements jurisprudentiels avaient été extrêmement nombreux entre 2002 et 2004⁹³⁸. En effet, dans une décision de 2004 l'OLG Koblenz avait jugé que le simple transit ne constituait pas une atteinte au

⁹³⁴ Chambre criminelle de la Cour de cassation, Affaire Renault contre Prasco, du 3 septembre 2002, n° de pourvoi : 01-87631 ; Pagenberg (B.) – Rübél (C.) – Eckhardt (C.) – Fréneaux (J.) – Miazzetto (F.), « Working together – How do Europe's national system scope with the European regulation on the detention of infringing goods ? », *WORLDfocus: Fighting IP Theft*, mai 2005, p. 54 ; Groupe français de l'AIPPI, « Contrefaçon de marque en cas de transit des marchandises », *RIPIA*, n°247, 1^{er} trimestre 2012, p. 89.

⁹³⁵ Constat de Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », *Intellectual Asset Management*, Mai/Juin 2012, p. 93.

⁹³⁶ Voir en ce sens Eichelberger (J.), « Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003, Nichterhebungsverfahren nach Art. 84 VO (EWG) 2913/92 (Zollkodex) und die Verletzung von Rechten geistigen Eigentums », *WRP*, mars 2012, D7303 E, pp. 288 à 289 et 290 ; v. Hezewijk (J.-K.), « Montex and Rolex – Irreconcilable Differences ? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods », *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°39, juillet 2008, pp. 778 ; Brand (F.), « EUGH zur Zurückhaltung von Waren im Transit oder im Zolllager durch die Zollbehörden wegen möglicher Verletzungen von Schutzrechten sowie zur Feststellung, dass solche Waren tatsächlich Schutzrechte verletzen », *SIC !* 2012, n°4, p. 278.

⁹³⁷ Consulter sur ce point Buffet Delmas D'Autane (X.) – Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », *Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*, octobre 2013, p. 8.

⁹³⁸ in Worm (U) – Maucher (B.), « Der Transit – eine patentverletzende Handlung ? », *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Oktober 2009, Heft 10, p. 447 ; Heinze (C.-A.) – Heinze (S.), « Transit als Markenverletzung – Schlusswort des EuGH in der Entscheidung « Montex/Diesel » », *GRUR* 2007, Heft 9, p. 741.

droit de marque concerné⁹³⁹, tandis qu'en 2001 la KG⁹⁴⁰, puis en 2002 l'OLG Nürnberg⁹⁴¹, avaient affirmé l'inverse.

Au demeurant, le fossé entre la procédure nationale allemande et la procédure issue du règlement n'avait fait que se creuser avec l'entrée en vigueur du règlement de 2003. Les difficultés qu'ils rencontraient pour faire valoir leurs droits étaient essentiellement dues au nombre insuffisant des contrôles douaniers mais aussi, à la passivité du législateur allemand relativement à l'introduction dans son système national de la procédure de traitement simplifié prévue à l'article 11 du règlement de 2003⁹⁴².

Trois ans après l'adoption du règlement de 2003, il n'y avait toujours aucune trace de la procédure de traitement simplifié dans la législation allemande et il faudrait attendre le 1^{er} septembre 2008, date d'entrée en vigueur de la Loi de « renforcement de l'application des droits de propriété intellectuelle » du 7 juillet 2008⁹⁴³. Par opposition, l'Autriche, suivie de près par les Pays-Bas⁹⁴⁴ et la Belgique, avait rapidement intégré cette procédure à son arsenal législatif national⁹⁴⁵. Même si l'Office régional des finances de Nürnberg, en charge des saisies douanières, avait officiellement déclaré, qu'il considérait suffisante l'obtention du consentement écrit du déclarant concernant l'abandon des marchandises litigieuses pour enclencher la procédure de destruction, ce qui, dans certains cas, permettait d'éviter d'avoir recours à une action pour déterminer si les marchandises litigieuses portaient ou non atteinte au droit de propriété

⁹³⁹ OLG Koblenz, 13. 5. 2004 - 6 U 58/03 : Fehlende Markenverletzung bei ungebrochenem Transit von Originalware durch europäischen Wirtschaftsraum - Ungenehmigte Durchfuhr, GRUR-RR, Oktober 2004, Heft 10, p. 289.

⁹⁴⁰ KG, 7. 11. 2000 - 5 U 6923/99 : Kennzeichenrechtsverstoß durch Transit markenverletzender Ware und Verbandsklagebefugnis für markenrechtliche Ansprüche - EURO-Paletten, GRUR-RR, Juli 2001, Heft 7, p. 159.

⁹⁴¹ OLG Nürnberg, 27. 11. 2001 - 3 U 3017/01 : Grenzbeschlagnahme markenrechtsverletzender Originalware bei Transit-Deklaration - NIKE-Sportschuhe, GRUR-RR, März 2002, Heft 3, p. 98.

⁹⁴² Constat de Wagner (J.) - Kappes (D.), « Pick and mix - Choosing between European and German customs actions », Copyright World, # 159, Avril 2006, pp. 15 et 18 ; Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic - What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », World Focus : Fighting IP Theft, Mai 2005, p. 19.

⁹⁴³ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, du 7 juillet 2008, BGBl. I Nr. 28, 2008, pp. 1191 ss ; Eichelberger (J.), « Das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung rechtsverletzender Waren bei der Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003 », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2010, Heft 6, p. 281 ; Gärtner (A.)-Worm (U.), « Möglichkeiten zur Bekämpfung von Produktpiraterie (Teil II) », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2007, Heft 11, p. 499.

⁹⁴⁴ S'agissant des Pays-Bas, ils avaient été vite en besogne puisqu'ils y avaient eu recours sans même qu'il existe de base légale dans leur dispositif législatif national au cours des premiers mois de son utilisation : v. Gelderen (E.), « Piracy legislation contains pitfalls - The accelerated destruction procedure still needs to be introduced into the Netherlands », Trademark World, #195, mars 2007, p. 32.

⁹⁴⁵ Voir en ce sens v. Gelderen (E.), « Piracy legislation contains pitfalls - The accelerated destruction procedure still needs to be introduced into the Netherlands », Trademark World, #195, mars 2007, p. 30.

intellectuelle concerné, le déclarant qui n'était souvent que l'affréteur, ne disposait que rarement du pouvoir de décider du sort des marchandises concernées. Il fallait alors que le demandeur obtienne en sus de son consentement, l'accord de l'expéditeur ou du destinataire, faute de quoi il était obligé de recourir à la procédure standard.

Concernant de façon plus générale ladite procédure standard allemande d'intervention des autorités douanières, elle présentait, premièrement, l'avantage de bénéficier d'un champ d'application nettement plus important que celui de la procédure prévue par le règlement de 2003, dans la mesure où il incluait non seulement les droits de propriété intellectuelle laissés à l'écart par le règlement, mais aussi le commerce intra-communautaire de marchandises de contrefaçon ou pirates et surtout les importations parallèles illégales⁹⁴⁶.

Deuxièmement, elle était beaucoup moins stricte et contraignante pour les titulaires de droits, que celle prévue par le règlement de 2003 étant donné que la charge de la preuve était inversée⁹⁴⁷. En effet, le défendeur disposait de deux semaines pour s'opposer à la retenue ou à la saisie de ses marchandises, à partir du moment où il en avait eu connaissance. Une fois le délai expiré et s'il ne l'avait pas fait, les marchandises litigieuses étaient réputées abandonnées à la procédure de destruction. Le délai ne courrait donc pas au détriment du demandeur, mais au détriment du défendeur sur lequel pesait la charge de la preuve et le demandeur n'avait ainsi plus à faire face aux difficultés habituelles d'identification et de communication avec le défendeur.

Néanmoins, malgré les efforts du législateur allemand pour favoriser les titulaires de droits et l'adoption d'une loi nationale pour l'application stricte du règlement, l'absence provisoire d'insertion de la procédure de traitement simplifiée dans son droit national avait remis en question la propension du dispositif allemand à défendre efficacement les intérêts du titulaire de droit. Et ce d'autant plus que, contrairement au règlement de 2003 qui autorisait les autorités douanières à intervenir dès lors qu'elles soupçonnaient l'existence d'une violation du droit de propriété intellectuelle, la procédure nationale allemande exigeait des autorités douanières qu'elles s'assurent préalablement de l'effectivité de l'atteinte. Dès lors qu'un doute raisonnable subsistait quant à l'existence

⁹⁴⁶ Voir Hirsch (M.), « Getting EU customs authorities to work for you », *Brands in the Boardroom 2010 – Key branding issues for senior executives*, A supplement to *Intellectual Asset Management* magazine, pp. 60 et 61 ; cf. § 146 *Markengesetz*.

⁹⁴⁷ Consulter Wagner (J.) – Kappes (D.), « Pick and mix – Choosing between European and German customs actions », *Copyright World*, # 159, Avril 2006, p. 17.

de l'atteinte, la marchandise ne pouvait pas être saisie. En pratique, les autorités douanières allemandes n'appliquaient heureusement pas cette interdiction stricto sensu, ce qui aurait considérablement freiné leur action; en témoigne l'arrêt « Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten » du 14 décembre 2006⁹⁴⁸.

Il est également intéressant de noter qu'une partie des auteurs allemands jugeait inéquitable la procédure mise en place par le règlement de 2003 qui, selon elle, avantageait les titulaires de droit et ne tenait pas assez compte des intérêts de la partie adverse⁹⁴⁹. Cette dernière n'était, certes pas, sans défense, mais les mesures de protection en sa faveur intervenaient, en pratique, soit trop tard, soit n'étaient pas suffisantes, ce que dénonçaient certains auteurs allemands⁹⁵⁰. Le groupe représentant l'Allemagne dans le cadre des études menées par l'AIPPI⁹⁵¹ attirait l'attention du législateur européen, sur le fait que l'une des solutions possibles, pour améliorer la situation des défendeurs aurait été de confier l'examen et le constat de l'atteinte présumée aux droits de la propriété intellectuelle à des juridictions spécialisées. En effet, la coopération de plus en plus développée entre les titulaires de droits et les autorités douanières jouait bien souvent en sa défaveur puisque ces dernières avaient tendance à faire davantage confiance aux titulaires de droits et à ne vérifier que sommairement leurs allégations en raison de leur manque de connaissances en la matière et de la brièveté des délais impartis. De même, l'aménagement de la possibilité pour le défendeur de déposer une demande devant des juridictions spécialisées, pour obtenir le retrait ou la limitation de la demande d'intervention des autorités compétentes aurait permis, selon eux, de rééquilibrer quelque peu la procédure, dans la

⁹⁴⁸ BGH, Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten, Urteil vom 14 Dezember 2006 - I ZR 11/04, OLG Düsseldorf.

⁹⁴⁹ Voir par exemple Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, p. 93 ; Niestedt (M.) in Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, pp. 115 et 116 ; Avis contraire in Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », WRP, septembre 2007, p. 1057 ; Pagenberg (B.) – Rübel (C.) – Eckhartt (C.) – Fréneaux (J.) – Miazetto (F.), « Working together – How do Europe's national system scope with the European regulation on the detention of infringing goods ? », WORLDfocus : Fighting IP Theft, mai 2005, pp. 53 -54 (abus possible mais en réalité réduits).

⁹⁵⁰ Parmi lesquels Niestedt (M.) in Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18. & 19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, 2009, p. 116.

⁹⁵¹ AIPPI, Orientations de travail du 4 mars 2009, Question 208 sur les mesures frontalières et d'autres moyens d'intervention de douanes à l'encontre des contrefacteurs, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Klaus Haft, pp. 11 et 12.

mesure où le défendeur ne disposait actuellement d'aucun moyen de s'opposer au dépôt de la demande d'intervention. De plus, les spécialistes interviewés dans le cadre de l'étude énonçaient qu'il faudrait également modifier les dispositions concernant l'information du défendeur. Faute d'être immédiatement au courant de l'accusation portée à son encontre par le titulaire de droits, il lui était difficile de se défendre⁹⁵². En outre, si le législateur européen se décidait, à l'avenir, à aménager la possibilité pour le défendeur de déposer une demande auprès du titulaire de droits pour connaître ses intentions et savoir s'il faisait ou non partie des contrefacteurs présumés, cela simplifierait considérablement la procédure .

L'idéal serait, en fait, de favoriser une plus grande communication entre les protagonistes, du moins, durant la première partie de la procédure. Cela favoriserait éventuellement un règlement à l'amiable et il faudrait, qu'en vertu du droit national, le demandeur ait la possibilité de renoncer à la procédure de retenue, même une fois celle-ci enclenchée. Il faudrait enfin veiller à l'application effective de l'interdiction figurant à l'article 12 du règlement de 2003, concernant l'utilisation illégitime par le demandeur des informations lui ayant été communiquées à des fins procédurales. Quant à l'article 14, qui prévoyait la possibilité d'obtenir la levée ou la mainlevée de la retenue moyennant la constitution d'une garantie par la partie adverse en présence de brevets ou de dessins et modèles, il aurait du être applicable aux droits des marques et d'auteur. Enfin, la plupart des auteurs soulignaient également qu'il faudrait accentuer les mesures prises à l'encontre des titulaires de droits dans les cas où le caractère contrefaisant des marchandises soupçonnées serait infirmé, afin de décourager les titulaires de droits dont les demandes ne reposeraient pas sur des accusations sérieuses⁹⁵³. De même, il faudrait faciliter l'accès de la partie adverse au versement d'indemnités pour le préjudice subi, en cas de procédure infondée.

Après avoir mis en balance les intérêts en présence pour déterminer lequel du demandeur ou du défendeur était le plus à plaindre, l'Union européenne avait opté de façon manifeste pour la protection des titulaires de droits, au détriment parfois des défendeurs. Son choix poserait à l'avenir problème s'il devait par la suite s'avérer que les entorses aux droits de la partie défenderesse prévues par le règlement pour

⁹⁵² Voir en ce sens Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, p. 93.

⁹⁵³ Comme par exemple Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, p. 93.

protéger le titulaire de droits, connaissaient une utilisation dévoyée et constituaient un obstacle à la libre concurrence. Cependant, pour œuvrer en faveur d'un réel équilibre entre les parties, il faudrait également que le prochain règlement envisage et traite réellement de la possibilité pour les demandeurs d'obtenir le remboursement des frais engendrés par le stockage et la destruction des marchandises dont le caractère contrefaisant était avéré. Faute de pouvoir se retourner contre les contrefacteurs souvent inconnus ou de toute façon insolubles, ils avaient la théorique possibilité de se retourner contre les expéditeurs, les propriétaires des hangars dans lesquelles les marchandises avaient été stockées jusqu'à leur découverte, les personnes chargées de leur transport. En pratique, cela était impossible car il était très difficile de prouver qu'ils avaient eu connaissance de l'atteinte portée aux droits de la propriété intellectuelle et les accusations de co-culpabilité ou de participation à l'atteinte étaient généralement vaines⁹⁵⁴.

Au delà des dissemblances évoquées ci-dessus, les procédures européenne et nationales se complétaient plutôt bien et il était nécessaire d'étendre la protection car les contrôles nationaux, bien que très performants, étaient manifestement insuffisants pour lutter contre un phénomène d'une telle ampleur. Les procédures nationales allemande et française ayant vocation à ne s'appliquer qu'aux seuls droits de propriété intellectuelle nationaux, les titulaires de marques communautaires auraient régulièrement recours à la procédure communautaire. Dans certains cas de figure, il serait toutefois nécessaire de les combiner⁹⁵⁵.

Il était par ailleurs évident que l'arrêt Nokia/Philips aurait à long terme des répercussions sur la proposition de règlement douanier communautaire, étant donné que le considérant n°17 de ladite proposition, prévoyait que les autorités douanières tiendraient compte, pour soupçonner la contrefaçon, de la probabilité du détournement des marchandises litigieuses sur le marché communautaire⁹⁵⁶. Or, l'arrêt de la CJUE rendait obligatoire l'apport de la preuve de la mise dans le commerce des marchandises

⁹⁵⁴ Constat de Maeyaert (P.), « Grey and counterfeit goods in transit : trademark law in no-man's land », Brands in the Boardroom 2009 – Key branding issues for senior executives, A supplement to Intellectual Asset Management magazine, p. 14.

⁹⁵⁵ Sur la nécessité d'une action combinée voir Meyer (P.) – Leppink (W.) – Barker (J.), « EU Customs Detention – A guide for trademark owners », Trademark World, n°207, mai 2008, p. 47.

⁹⁵⁶ Il n'était question dans cette disposition que des médicaments en provenance et à destination des Etats tiers.

litigieuses ou de la volonté de la faire, et étendait cette obligation à l'ensemble des marchandises et des droits de propriété intellectuelle, dans les cas de transit externe.

De même, il est vraisemblable que cette décision aurait un impact sur la proposition de modification de la directive communautaire du 21 décembre 1988⁹⁵⁷ et sur la proposition de modification du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009⁹⁵⁸.

A l'aide des mesures dites « supportive » adoptées par la Commission pour améliorer encore les procédures d'intervention douanière : suivi, statistiques, identification des meilleures pratiques, renforcement des échanges entre les autorités douanières nationales, amélioration des méthodes de travail grâce à l'analyse des risques⁹⁵⁹ et bien d'autres encore, il était vraisemblable que les mailles du filet se resserreraient progressivement dans les années à venir sur les contrefacteurs. D'ici là, les institutions européennes devraient étudier les potentielles améliorations du texte du règlement, apporter des éclaircissements sur certains points encore flous et composer avec les élargissements à venir.

§2 Le Règlement de 2013 : synonyme d'extension significative de la capacité d'action des autorités douanières

Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, le Conseil avait sollicité le réexamen du règlement de 2003⁹⁶⁰. Le bilan de son application, dressé par la Commission, avait en effet démontré qu'il fallait améliorer le cadre juridique pour renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et pour garantir une plus grande sécurité juridique⁹⁶¹.

⁹⁵⁷ Dans sa dernière version codifiée du 22 octobre 2008, Directive 2008/95/CE.

⁹⁵⁸ Voir en ce sens Buffet Delmas D'Autane (X.) - Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, octobre 2013, p. 9.

⁹⁵⁹ Exposé sur l'ensemble des méthodes de Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic - What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », World Focus : Fighting IP Theft, Mai 2005, p. 19.

⁹⁶⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°1.

⁹⁶¹ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°3.

Après de longs débats⁹⁶² dans un contexte des plus difficiles, compte tenu de l'échec de la ratification de l'ACTA et de la réticence de certains Etats membres à l'intégration dans le nouveau règlement des interprétations retenues par la CJUE quant aux dispositions du règlement de 2003, le règlement (CE) 608/2013, ci-après règlement de 2013, avait finalement été adopté. Il devait entrer en application le 1^{er} janvier 2014⁹⁶³, date à laquelle il abrogerait le règlement de 2003⁹⁶⁴. Ayant pour principaux objectifs l'harmonisation et la simplification des procédures, l'uniformisation des coûts ainsi que le renforcement de l'efficacité et de la capacité d'intervention des douanes, ce règlement était « le fruit de compromis, d'expériences et de contraintes »⁹⁶⁵.

Les dispositions du règlement de 2013 n'étaient en rien révolutionnaires, puisque le règlement s'était construit au regard de l'application de son prédécesseur et de l'interprétation jurisprudentielle restrictive qu'avait développée la CJUE. Elles modernisaient toutefois le cadre d'action en renforçant la capacité d'action des autorités douanières (A.) et en simplifiant la procédure encadrant leur intervention (B.), tout en gardant pour cap l'achèvement du marché intérieur⁹⁶⁶.

A. Le renforcement de la capacité d'action des autorités douanières

Afin de renforcer la capacité d'action des autorités douanières, le champ d'application du règlement de 2013 faisait l'objet d'une nouvelle et importante extension bien que toujours incomplète (1.) et la procédure de demande d'intervention était remaniée (2.).

1. L'extension incomplète du champ d'application du règlement

Le règlement de 2013 avait procédé, dans un premier temps, à une extension de son champ d'application en procédant par catégories (a), puis avait eu recours à de nombreuses définitions pour affiner ses critères de sélection (b).

⁹⁶² En mai 2011, la Commission avait proposé un projet de règlement douanier en vue de renforcer le pouvoir des douanes européennes pour protéger les droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de l'Union, tout en assurant l'équilibre des intérêts des titulaires de droits, des déclarants et des autorités publiques ; modifié pour la dernière fois le 24 mai 2011, il avait fait l'objet dans sa version COM 2011(0285) d'une première prise de position par le Parlement européen le 3 juillet 2012, puis par le Conseil le 16 mai 2013 et à nouveau par le Parlement européen le 11 juin 2013; Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 24.

⁹⁶³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 40.

⁹⁶⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 38 ; Considérant n°30.

⁹⁶⁵ Voir en ce sens Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Propriété Industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 12 ; Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22.

⁹⁶⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°8.

a) L'extension du champ d'application à de nouvelles catégories

Avec le règlement de 2013, le législateur européen avait pu poursuivre le processus d'élargissement du champ d'application à l'ensemble des régimes douaniers propices au commerce des contrefaçons, auquel il avait aspiré dès 1984, alors même que la procédure d'adoption du premier règlement n'avait pas encore touché à sa fin⁹⁶⁷. Malgré le nombre grandissant des catégories admises dans son champ d'application (aa), le règlement de 2013 en excluait toujours certaines (ab).

aa) L'extension à de nouveaux droits de propriété intellectuelle

Son prédécesseur, le règlement de 2003, avait déjà largement contribué à l'élargissement du champ d'application du dispositif d'intervention des autorités douanières, en ouvrant ce dernier à la quasi-totalité des droits de propriété intellectuelle. Le règlement de 2013 parvenait toutefois à l'ouvrir encore davantage⁹⁶⁸ en y intégrant les noms commerciaux⁹⁶⁹ et les modèles d'utilité⁹⁷⁰, lorsqu'ils jouissaient d'une protection nationale en tant que droits de la propriété intellectuelle, les topographies de produits semi-conducteurs⁹⁷¹ et les dispositifs principalement conçus ou adaptés pour permettre ou faciliter le contournement de mesures techniques⁹⁷².

Le règlement mettait d'autre part l'accent sur l'appartenance des conditionnements et emballages à son champ d'application, pour combattre la pratique, très répandue chez les contrefacteurs, qui consistait à faire acheminer séparément les conditionnements et les produits contrefaits⁹⁷³. De même, l'intégration déjà « ancienne » des outils et matrices de production des marchandises dans le champ d'application du règlement, faisait l'objet d'un rappel et de mentions détaillées, afin de permettre aux autorités douanières d'intervenir à la source, en espérant ainsi réduire la production de marchandises de contrefaçon.

⁹⁶⁷ Projet de rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, du 29 août 1985, J.O.C.E. n°C218, du 29 août 1985, pp. 7 à 9.

⁹⁶⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°5 ; Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 24.

⁹⁶⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°5 ; Article 2, paragraphe 1, point l.

⁹⁷⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°5 ; Article 2, paragraphe 1, point k.

⁹⁷¹ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°5 ; Article 2, paragraphe 1, point j.

⁹⁷² Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°5.

⁹⁷³ Pratique dénoncée par Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 23.

A ces extensions, que l'on pourrait qualifier d'anecdotiques⁹⁷⁴, s'ajoutait un élargissement stratégique du champ d'application du règlement de 2013 à un nouveau mode de transport des marchandises de contrefaçon : les « petits colis » ou « petits envois ». Vu le nombre croissant de contrefaçons transmises par voie postale, suite à l'explosion des ventes par Internet, le règlement de 2013 avait été forcé de les intégrer officiellement dans son champ d'application. Le législateur européen souhaitant mettre un terme au trafic dit « de fourmis », en donnait d'ailleurs une définition précise⁹⁷⁵ et détaillait la nomenclature⁹⁷⁶ qui servait à déterminer si un envoi entrait ou non dans ladite catégorie. Il faut souligner ici que le législateur européen ayant eu vent des critiques formulées par les parlementaires n'avait pas cantonné la définition des petits envois dans les annexes mais l'avait bel et bien intégrée dans le corpus du règlement⁹⁷⁷. Dans les années à venir, cette intégration serait salutaire aux titulaires de droits, qui n'avaient eu de cesse de dénoncer la désinvolture des pouvoirs publics de certains Etats membres à l'encontre de ce phénomène, qui avait pris une telle ampleur, que l'intervention du législateur européen semblait s'imposer depuis plusieurs années déjà⁹⁷⁸. Au cours de ces dix dernières années, les autorités douanières nationales avaient été confrontées à une telle augmentation du phénomène, que malgré leurs nombreuses tentatives, elles avaient obtenu des résultats médiocres, en partie dus au manque de coordination de leurs actions dans ce domaine⁹⁷⁹.

Même si le règlement de 2013 aspirait à un élargissement significatif de son champ d'application, l'extension était incomplète puisque certaines marchandises demeuraient exclues.

⁹⁷⁴ Pour l'emploi de cette expression voir Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », *Propriété Industrielle*, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 12.

⁹⁷⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 19.

⁹⁷⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 19, point b.

⁹⁷⁷ Constat de Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 111.

⁹⁷⁸ Il avait déjà été question à l'article 14 des ACTA de soumettre les petits envois à un contrôle régulier de la part des autorités douanières ; Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité Economique et Social, « Les suites à donner au Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », COM(2000)789 final, point 11 p. 6 ; Bermond (J.-C.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2-2005, p. 193.

⁹⁷⁹ Remarque de Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », *Propriété Industrielle*, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 14.

ab) Le maintien de certaines restrictions

Concernant tout d'abord les importations parallèles, le législateur européen avait longuement hésité puisqu'une partie des spécialistes de la matière défendait l'idée, que comme la CJUE avait énoncé qu'il était essentiel que le titulaire de droits puisse contrôler la première mise en circulation de ses produits dans le commerce, il aurait été inopportun de limiter le champ d'application de l'action des douanes pour la mise en œuvre de ce droit⁹⁸⁰. Néanmoins, les avis étaient partagés et les douanes françaises qui estimaient que les titulaires de droits n'étaient pas démunis pour se défendre en la matière devant les tribunaux nationaux, étaient contre la suppression des exclusions relatives aux importations parallèles et aux productions en surnombre⁹⁸¹. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 21 du règlement il était effectivement vraisemblable que les titulaires de droits pourraient engager une action à l'encontre des importateurs parallèles à l'aide des informations obtenues. Contrairement à ce qui avait été initialement proposé dans les projets de règlement et aux souhaits qu'avaient formulé avec insistance les titulaires de droits en ce sens, lors de la consultation publique sur le réexamen du règlement n°1383/2003⁹⁸², le législateur européen avait finalement renoncé à y insérer les importations parallèles⁹⁸³. Il avait, semble t-il, également abandonné l'idée de troquer la règle d'épuisement communautaire contre une règle d'épuisement international, par peur des effets pervers qu'elle risquait d'engendrer⁹⁸⁴. Les autorités douanières françaises n'étaient sans doute pas étrangères à l'exclusion des importations parallèles du champ d'application du nouveau règlement car elles s'y étaient farouchement opposées, des années durant, de crainte de favoriser une intrusion inopportune du législateur européen dans les relations d'ordre privé qu'entretenait le titulaire du droit avec ses licenciés⁹⁸⁵. Par opposition aux autorités

⁹⁸⁰ Voir par exemple Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 24.

⁹⁸¹ Voir en ce sens Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 25.

⁹⁸² Rapport en anglais sur le site de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/ipr_2010_03_fr.htm.

⁹⁸³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 1, paragraphe 5; Considérant n°6.

⁹⁸⁴ Voir en ce sens Prot (M.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 25.

⁹⁸⁵ Se reporter à Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22 ; Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 25.

françaises, les autorités douanières allemandes prenaient très au sérieux l'atteinte qui résultait du « parallèle illicite » et la qualifiaient d'infraction. Aux vues des divergences nationales qui subsistaient en la matière, la règle d'épuisement des droits communautaires semblait vouée à s'appliquer, au sein de l'Union, au nom de la libre circulation des marchandises.

De la même façon, les marchandises fabriquées en surnombre par un fabricant autorisé par le titulaire des droits à en produire une certaine quantité, étaient exclues du champ d'application du règlement de 2013⁹⁸⁶. Le règlement soulignait, que dans la mesure où elles étaient fabriquées en tant que marchandises authentiques, il n'était pas nécessaire que les autorités douanières concentrent leurs efforts sur ces marchandises⁹⁸⁷. Si tel avait été le cas, cela aurait eu pour conséquence d'affaiblir la portée de leur intervention et de les détourner de leur mission principale de lutte contre la criminalité organisée, dans la mesure où le temps qu'elles y auraient consacré, aurait limité leur capacité opérationnelle de façon significative⁹⁸⁸.

Dans un autre registre, le règlement de 2013 excluait de son champ d'application, comme ses trois prédécesseurs avant lui, les marchandises dépourvues de caractère commercial, contenues dans les bagages des voyageurs⁹⁸⁹. L'éventualité de cette exclusion avait suscité un vif débat dès les premières discussions concernant la révision du règlement de 2003, mais le législateur était resté, une fois de plus, campé sur ses positions. Il avait du reste supprimé toute référence au seuil de franchise douanière, une méthode jugée archaïque et inefficace par certains, mais qui présentait néanmoins l'avantage d'enrayer quelque peu le phénomène de la contrefaçon. Selon lui, nul besoin d'y recourir, dans la mesure où la notion de « marchandises sans caractère commercial » était une notion relativement malléable, qui permettait aux autorités douanières de faire face à un éventail varié de situations, ce dont témoignaient les chiffres élevés des statistiques relatives aux interventions de contrôle des autorités

⁹⁸⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 1^{er}, paragraphe 5 ; Voir en ce sens Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 25 et en droit allemand sur les « Nachtschichtproduktion » ou « OVERRUNS » en anglais voir Rinnert (S.), « Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung », GRUR, mars 2014, p. 242.

⁹⁸⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°6.

⁹⁸⁸ Voir Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22.

⁹⁸⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 1^{er}, paragraphe 4 ; Considérant n°4 ; Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Propriété Industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 14.

douanières à l'égard des voyageurs⁹⁹⁰. Il est important de souligner que les spécialistes des deux pays⁹⁹¹ voyaient d'un mauvais œil cette exclusion étant donné que la qualification du caractère commercial ou non des marchandises était généralement difficile à établir.

Contrairement au nombre des catégories entrant dans le champ d'application du règlement, qui était en constante augmentation, celui des catégories qui en étaient exclues n'avait que peu évolué. Il est vraisemblable que l'exclusion des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ferait couler encore beaucoup d'encre dans les années à venir ; quant à la question d'une intégration du futur brevet européen, elle restait en suspens, puisque l'article 4 du règlement subordonnait la validité d'une demande de surveillance au niveau de l'Union, à la portée du droit de propriété intellectuelle concerné, qui devait couvrir l'ensemble de l'Union, ce qui n'était actuellement pas le cas du brevet européen, qui ne couvrait que vingt-cinq des vingt-huit Etats membres.

Outre la classification par catégories, le législateur avait eu recours à des critères extrêmement ciblés pour délimiter le champ d'application du règlement de 2013.

b) Les critères de sélection, affûtés à grand renfort de définitions

Les critères auxquels le législateur européen avait eu recours pour définir le champ d'application du règlement visaient expressément la marque apposée sur les marchandises (ba) et son titulaire (bb) ; deux notions qui figuraient déjà dans les trois premiers règlements, mais n'avaient jusqu'alors pas fait l'objet de définitions précises.

ba) Les conditions relatives à la marque

Les conditions relatives à la marque avaient le mérite d'être claires, puisque le règlement de 2013 comportait de nombreuses définitions, dont une première série qui traitait de chacun des droits de propriété intellectuelle visés par le règlement⁹⁹². Contrairement à la majorité des autres droits de propriété intellectuelle, que le

⁹⁹⁰ Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, p. 14 points 7.5 à 7.7.

⁹⁹¹ Position allemande in AIPPI, Question 147, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer, p. 20 ; Position française in Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 26.

⁹⁹² Règlement (UE) n°608/2013, Article 2 ; Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 23.

règlement définissait par renvoi au droit communautaire et au droit national, la définition de la marque figurait en toutes lettres dans le règlement. Il fallait ainsi entendre par « marque » toute marque communautaire⁹⁹³ ou marque enregistrée dans l'un des Etats membres, que ce soit une marque nationale⁹⁹⁴ ou internationale⁹⁹⁵, dès lors qu'elle désignait l'un des Etats membres.

Le fait que la marque communautaire fasse partie intégrante de la définition figurant dans le règlement, officialisait son intégration dans le système européen de protection des droits de la propriété intellectuelle. Moins de dix ans après son adoption elle était devenue l'une si ce n'est la pierre angulaire du dit système.

bb) Les conditions relatives au titulaire

Initialement, le premier règlement avait prévu que seuls les titulaires de droits pouvaient demander à ce que s'appliquent ses dispositions à l'encontre des marchandises litigieuses. Les règlements suivants avaient, au fil des années, assoupli cette règle. A ce sujet, le règlement de 2013 contenait une innovation importante, en ce sens qu'il autorisait les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle⁹⁹⁶, les organismes de défense professionnels reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droit⁹⁹⁷ et certains groupements de producteurs⁹⁹⁸, à déposer une demande d'intervention, au même titre que les titulaires de droits⁹⁹⁹. Etant donné qu'ils pouvaient engager une procédure judiciaire en leur nom propre en cas de violation éventuelle d'un droit de propriété intellectuelle, il était légitime qu'ils soient habilités à déposer une demande. Le règlement de 2013 leur octroyait d'ailleurs le droit de déposer une demande tant à visée nationale, qu'européenne¹⁰⁰⁰.

Les modalités de répartition des habilitations prévues par le règlement étaient relativement complexes puisque différenciées, selon qu'il s'agissait d'une demande à visée nationale ou européenne. Ainsi, en présence d'une demande de surveillance purement nationale, celle-ci pouvait être déposée par les organismes précédemment

⁹⁹³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 2, point a).

⁹⁹⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 2, point b).

⁹⁹⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 2, point c).

⁹⁹⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 3, paragraphe 1, point b).

⁹⁹⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 3, paragraphe 1, point c).

⁹⁹⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 3, paragraphe 1, point d).

⁹⁹⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 3, paragraphe 1, point a).

¹⁰⁰⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°14.

évoqués ainsi que par les personnes officiellement autorisées par le propriétaire du bien intellectuel concerné. On pense aux mandataires. Par opposition, lorsqu'il s'agissait d'une demande à portée européenne, seuls les titulaires de licences exclusives couvrant l'intégralité du territoire d'au moins deux Etats, pouvaient intervenir en sus des organismes précédemment cités.

Même si la définition des titulaires de droits¹⁰⁰¹ que donnait le règlement de 2013, était extrêmement sommaire, pour ne pas dire lacunaire, l'octroi de la possibilité pour ces différents groupements¹⁰⁰², d'intervenir en nom et place des titulaires de droits, constituait un progrès notable et il était évident que cette redéfinition des personnes et entités habilitées à déposer une demande, en fonction de l'échelon national ou européen de ladite demande, aurait des répercussions positives¹⁰⁰³. De toute évidence, ces groupements bénéficiaient de moyens financiers et de pression importants et il était vraisemblable qu'ils auraient davantage de poids lors de la procédure, que les titulaires de droits, qui agissaient, généralement, à titre individuel et en ordre dispersé. En sus, cette extension des personnes habilitées à agir s'inscrivait dans la lignée des dispositions de la Directive 2004/48/CE¹⁰⁰⁴ qui s'attachaient déjà à renforcer les pouvoirs d'action de ces acteurs clés du marché de la propriété intellectuelle. Il était toutefois regrettable que le législateur européen n'ait pas étendu l'habilitation à des organismes spécifiques autres que les seuls organismes de défense professionnels. Enfin, on aurait pu s'attendre à ce que dans le cadre du mouvement actuel de simplification des procédures, le législateur européen procède à une uniformisation des habilitations et ce, que la portée de la demande de surveillance soit nationale ou européenne¹⁰⁰⁵.

Les deux seuls bémols à ces extensions positives étaient, d'une part, l'exclusion des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs du champ d'application du règlement, pour la quatrième fois de suite et d'autre part, le fait que le

¹⁰⁰¹Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 8.

¹⁰⁰² Règlement (UE) n°608/2013, Considérants n°13 et allusions dans les n°2 et n°4.

¹⁰⁰³ Remarque de Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 23.

¹⁰⁰⁴ Directive 2004/48/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25.

¹⁰⁰⁵ Voir en ce sens Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Propriété Industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, pp. 12.

règlement reste focalisé sur les marchandises en provenance de pays tiers. Même s'il aurait été difficile de justifier une systématisation des contrôles à l'égard des marchandises provenant de l'Union, il aurait été raisonnable d'envisager que le législateur européen fasse preuve, à l'avenir, de plus de fermeté, aux vues des chiffres alarmants récemment publiés sur le développement du trafic des contrefaçons intra-communautaires¹⁰⁰⁶.

Lorsque les critères fixés par le règlement concernant les marchandises litigieuses, la marque dont elles étaient estampillées et la qualité du demandeur se prévalant des droits qui y étaient attachés, étaient remplis, ledit demandeur pouvait procéder à l'établissement d'une demande d'intervention.

2. Le remaniement de la procédure de demande d'intervention

Le règlement de 2013 comportait une définition de la demande¹⁰⁰⁷ et opérait une nette distinction entre les demandes d'intervention nationales et celles présentées au niveau de l'Union, pour éviter toute confusion quant à leurs conditions de validité¹⁰⁰⁸ et portées respectives. Outre le fait qu'elles devaient être adressées aux autorités douanières compétentes figurant dans la liste rendue publique par la Commission¹⁰⁰⁹, les demandes devaient répondre à des conditions de fond et de forme (a), avant de pouvoir faire l'objet d'un dépôt, puis d'un traitement par les autorités douanières compétentes (b).

a) L'allègement des conditions de fond et de forme de la demande

Les conditions de fond (aa) et de forme (ab), auxquelles devait maintenant répondre la demande d'intervention, avaient été légèrement modifiées par rapport à celles prévues sous le régime du règlement précédent.

aa) La reprise quasi à l'identique des conditions de forme traditionnelles

Dans cette nouvelle version des dispositions visant à obtenir l'intervention des autorités douanières, les conditions de forme auxquelles devait répondre la demande d'intervention, étaient sensiblement les mêmes que celles prévues en 2003, dans la

¹⁰⁰⁶ Commission européenne, Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU borders 2012, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013, 40 pages.

¹⁰⁰⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphe 9.

¹⁰⁰⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 2, paragraphes 10 et 11.

¹⁰⁰⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 5, paragraphe 1.

mesure où le demandeur était toujours tenu de remplir un formulaire préétabli qui avait été modifié fin 2013¹⁰¹⁰ et était encouragé à le faire par voie électronique¹⁰¹¹.

Par ailleurs, le règlement de 2013 précisait que le nombre autorisé de demandes par Etat membre et pour un même droit de propriété intellectuelle, était limité à une seule demande nationale et à une demande au niveau de l'Union, sauf en présence de licences exclusives¹⁰¹². Quant aux personnes habilitées à déposer une demande d'intervention, leur nombre faisait l'objet d'une extension qui avait déjà été exposée plus haut¹⁰¹³.

L'apport de ces quelques informations supplémentaires relativement aux conditions de forme du dépôt de la demande d'intervention des autorités douanières visait principalement à éviter un engorgement des tribunaux nationaux et à rassurer les titulaires de droits quant aux possibles difficultés d'accès à l'intervention desdites autorités. Les conditions de fond, quant à elles, avaient été clarifiées et simplifiées.

ab) La clarification des conditions de fond

L'une des innovations du règlement était qu'il n'opérait plus de distinction entre les informations nécessaires, au sens « obligatoire » du terme et les informations dites « facultatives » devant figurer dans la demande d'intervention adressée aux autorités douanières. Il se contentait d'établir une liste de tous les éléments d'information que devait renseigner le demandeur¹⁰¹⁴. A ce titre, le requérant avait désormais l'obligation de communiquer, outre les données obligatoires habituelles, des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, telles que les codes barres ou les images¹⁰¹⁵. Il devait également fournir aux autorités douanières toutes les informations utiles dont il disposait, pour leur permettre d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit de propriété intellectuelle, comme par exemple, la liste des distributeurs autorisés¹⁰¹⁶. Enfin, il fallait qu'il précise spécifiquement le ou les droits de propriété intellectuelle qui étaient à faire respecter¹⁰¹⁷, afin qu'il n'y ait pas de doute, lors de l'appréhension des marchandises par les autorités douanières.

¹⁰¹⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 5, paragraphe 2 ; Article 6, paragraphe 1.

¹⁰¹¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 5, paragraphe 6.

¹⁰¹² Règlement (UE) n°608/2013, Article 5, paragraphe 4.

¹⁰¹³ Cf. A. 1. B) bb).

¹⁰¹⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 6, paragraphe 3.

¹⁰¹⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 6, paragraphe 3, point g).

¹⁰¹⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 6, paragraphe 3, point i).

¹⁰¹⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 6, paragraphe 3, point e).

La communication de l'ensemble de ces données aux autorités douanières allait générer à l'avenir, un gain de temps considérable, tant pour celles-ci, que pour les titulaires de droit, qui bénéficieraient de ce fait d'une procédure nettement moins onéreuse. Ils avaient désormais la preuve que leur collaboration avec les autorités douanières était déterminante pour l'issue de la procédure et que le succès de la lutte contre la contrefaçon reposait notamment sur la qualité des informations qu'ils mettaient à la disposition des autorités douanières. Dans la mesure où un certain nombre de ces informations était extrêmement sensible et aurait conduit si elles s'étaient retrouver entre de mauvaises mains, à l'élaboration de marchandises de contrefaçon quasi indétectables, le législateur aménageait à juste titre un dispositif particulier permettant d'en limiter l'accès aux seules autorités douanières des Etats membres dans lesquels une demande d'intervention a été valablement déposée¹⁰¹⁸.

Une fois la ou les demandes établies en bonne et due forme, les titulaires de droits les déposaient auprès des autorités douanières compétentes, qui étaient désormais facilement identifiables grâce au listing récapitulatif évoqué plus haut. Ces dernières procédaient alors au traitement de la ou les demandes, après s'être assurées que les délais encadrant la procédure de dépôt avaient bien été respectés.

b) L'effort de simplification du traitement de la demande

Le règlement de 2013 réaffirmait la gratuité du traitement de la demande d'intervention en consacrant un article¹⁰¹⁹ à l'absence de redevance pour couvrir les frais administratifs engendrés par le dit traitement.

Lorsqu'une demande d'intervention était transmise aux autorités douanières pour qu'elles la traitent, celles-ci s'assuraient d'abord de son contenu. En cas de demande incomplète, elles se réservaient le droit de la suspendre jusqu'à réception des informations manquantes, voire même de la rejeter¹⁰²⁰. A contrario, lorsqu'elles estimaient que la demande était prête à être traitée, elles avaient l'obligation de respecter les délais de traitement imposés par le règlement (ba) et en cas de recevabilité de la demande, de fixer la durée de leur intervention, conformément au cadre légal institué par le règlement (bb).

¹⁰¹⁸ Se reporter à Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 23.

¹⁰¹⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 8.

¹⁰²⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 7, paragraphe 2.

ba) La fixation et la computation des délais de notification

Le règlement de 2013 fixait, avec précision, la durée et la computation des délais de notification imposés aux autorités douanières, lors du traitement. Il prévoyait ainsi, qu'en présence d'une procédure traditionnelle, la décision des autorités douanières devait être notifiée au demandeur dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de la demande¹⁰²¹. Lorsqu'il s'agissait d'une procédure ex-officio, elle devait l'être dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande¹⁰²².

Le règlement de 2013 fixait également la date à laquelle les décisions faisant droit à la demande, l'abrogeant ou la modifiant, prenaient effet. Dans l'Etat membre de présentation de la demande, il s'agissait du lendemain de la date de leur adoption, qu'il soit question d'une demande nationale ou d'une demande au niveau de l'Union¹⁰²³. De même, lorsqu'il s'agissait d'une période prolongeant la période d'intervention des autorités douanières, celle-ci prenait effet, dans les deux cas, le lendemain de la date à laquelle expirait la période à prolonger¹⁰²⁴. Ce n'est que dans les autres Etats membres que celui de la demande, que dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, la décision ne prenait effet que le lendemain de la date de notification aux autorités douanières¹⁰²⁵.

Malgré un réel désir de simplification, la différenciation qu'opérait le règlement concernant les obligations de notification incombant au service douanier compétent vis à vis du titulaire de droits et de la partie défenderesse concernés¹⁰²⁶ et au titulaire du droit concerné¹⁰²⁷ vis à vis de cette dernière revenait en fait à complexifier la procédure.

bb) L'encadrement de la durée d'intervention des autorités douanières

Le règlement de 2013 ne modifiait pas la durée d'intervention des autorités douanières mais se focalisait sur les modalités de prolongation ou d'interruption de l'intervention. La durée d'intervention prévue par le règlement était donc toujours au maximum d'un

¹⁰²¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 9, paragraphe 1.

¹⁰²² Règlement (UE) n°608/2013, Article 9, paragraphe 2.

¹⁰²³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 10, paragraphes 1 et 2 point a).

¹⁰²⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 10, paragraphes 1 et 2 point b).

¹⁰²⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 10, paragraphe 2 point b).

¹⁰²⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 14.

¹⁰²⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 15.

an et prenait effet le jour de l'adoption de la décision faisant droit à la demande, comme cela avait déjà été prévu par le règlement de 2003¹⁰²⁸. De plus, lorsque le demandeur n'était plus habilité à présenter une demande, parce que son droit avait cessé de produire ses effets ou pour d'autres raisons, les autorités douanières n'intervenaient pas et si une décision faisant droit à la demande avait été adoptée, elle était abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent¹⁰²⁹.

Le règlement de 2013 exposait ensuite les modalités d'une éventuelle prolongation de l'intervention des autorités douanières¹⁰³⁰. En ce sens, le service douanier compétent se réservait le droit de refuser une demande de prolongation, lorsqu'elle lui avait été présentée moins de trente jours avant l'expiration de la période à prolonger¹⁰³¹. En contrepartie, il s'engageait à se prononcer sur ladite demande dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande¹⁰³². La période de prolongation ne pouvait toutefois pas excéder un an et commençait à courir dès le lendemain de la date d'expiration de la période d'intervention initiale¹⁰³³. Le règlement de 2013 spécifiait, en outre, qu'au même titre que le traitement de la demande initiale, celui de la demande de prolongation n'était pas soumis au paiement d'une redevance par le demandeur¹⁰³⁴.

Toujours dans le but d'équilibrer la procédure, le règlement de 2013 innovait en consacrant un article aux motifs qui pouvaient conduire à l'interruption de l'intervention des autorités douanières compétentes¹⁰³⁵. Le cas échéant, le législateur européen envisageait deux cas de figure distincts. Le premier correspondait aux situations dans lesquelles le titulaire de droits avait utilisé de façon abusive ou à d'autres fins que celles prévues, les données que lui avait communiquées le service douanier compétent¹⁰³⁶, au quel cas, les autorités douanières compétentes pouvaient ordonner une suspension voire même une abrogation de la décision faisant droit à la demande¹⁰³⁷. Dans le second cas de figure, il était question de situations dans lesquelles

¹⁰²⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 11, paragraphe 1.

¹⁰²⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 11, paragraphe 3.

¹⁰³⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 12.

¹⁰³¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 12, paragraphe 2.

¹⁰³² Règlement (UE) n°608/2013, Article 12, paragraphe 3.

¹⁰³³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 12, paragraphe 4.

¹⁰³⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 12, paragraphe 6.

¹⁰³⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 16.

¹⁰³⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 16, paragraphe 1.

¹⁰³⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 16, paragraphe 1, points a) et b).

le demandeur n'avait soit pas respecté ses obligations de notification ou de restitution des échantillons, soit ne s'était pas acquitté des coûts afférents à la traduction requise ou n'avait pas assumé ses responsabilités concernant une éventuelle procédure de destruction des marchandises soupçonnées¹⁰³⁸. Le service douanier compétent pouvait alors suspendre l'intervention des autorités douanières jusqu'à expiration de la période d'intervention prévue¹⁰³⁹.

En pratique, le règlement de 2013 n'apportait pas de changement majeur à la durée de la procédure puisqu'il ne tranchait pas les questions relatives à l'instauration d'un nombre maximum de prolongations ni ne fixait de délai harmonisé pour l'ensemble de l'Union. D'autre part, même s'il avait le mérite de mettre en garde les titulaires de droits contre d'éventuels abus en les menaçant d'une suspension ou d'une interruption définitive de l'intervention des autorités douanières, il n'existait pas encore de jurisprudence suffisamment développée pour évaluer la force de dissuasion desdites mesures.

Même si l'extension du champ d'application du règlement et la clarification des modalités de dépôt de la demande d'intervention contribuaient à une plus grande protection des titulaires de droits et une consécration du système de la marque communautaire¹⁰⁴⁰, la principale avancée du règlement de 2013 était le processus de simplification des modalités d'intervention des autorités douanières, mis en œuvre par le législateur européen.

B. La simplification de l'intervention des autorités douanières

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Règlement de 2013 ne faisait, à aucun moment, allusion à l'intervention des autorités compétentes sur le fond. Il se focalisait sur les règles de procédure destinées aux autorités douanières¹⁰⁴¹ et ne revenait ni sur les critères permettant de caractériser l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ni sur les modalités d'intervention des autorités compétentes au fond, définis par renvoi aux dispositions nationales de l'Etat membre concerné. Il donnait par contre une définition, vague mais jusqu'alors inexistante, « des marchandises

¹⁰³⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 16, paragraphe 2, points a) à d).

¹⁰³⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 16, paragraphe 2.

¹⁰⁴⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 4.

¹⁰⁴¹ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°10.

soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », notion sur laquelle reposait la légitimité de la suspension de la mainlevée ou de la retenue opérées par les autorités douanières compétentes.

Le nouveau règlement avait beau s'attacher à faciliter au maximum l'intervention des autorités douanières (1) pour en renforcer l'efficacité, les résultats de l'intensification des conséquences attachées à leur intervention restaient mitigés (2).

1. Le déroulement simplifié de l'intervention des autorités douanières

L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités douanières (a) et l'implication grandissante du titulaire de droits à chaque étape de la procédure (b) participaient au bon déroulement de la procédure.

a) L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités douanières

Le règlement de 2013 présentait l'avantage d'apurer les modalités d'intervention des autorités douanières en dissociant les procédures de retenue et de saisie et en abandonnant l'idée d'une consultation préalable de la partie défenderesse (aa). Parallèlement à cette simplification des modalités d'intervention, il parvenait à renforcer de façon significative l'échange d'informations au cours de la procédure, ce qui à long terme ne pourrait qu'être bénéfique aux délais et à l'issue de la procédure (ab).

aa) L'apurement des modalités d'intervention des autorités douanières

Dans son troisième chapitre, le règlement de 2013 commençait par énoncer les modalités de la suspension de la mainlevée et de la retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et opérait une distinction selon qu'elles intervenaient avant ou après qu'il avait été fait droit à une demande. Cette distinction était opportune, dans la mesure où sous l'empire du règlement précédent, il avait été difficile, pour les titulaires de droits, de juger des avantages et des limites des deux types d'intervention. Bien que les conditions de notification et de déroulement de la retenue ou suspension, soient globalement les mêmes que l'on se situe avant ou après l'obtention d'une décision faisant droit à la demande, des disparités subsistaient concernant les circonstances dans lesquelles les autorités douanières pouvaient octroyer la mainlevée et lever la retenue.

Concernant plus particulièrement le déroulement de la retenue, le règlement abandonnait visiblement l'idée de l'aménagement d'un droit pour les personnes concernées à être entendues. Bien que la proposition de règlement en date du 24 mai 2011¹⁰⁴² l'ait effectivement envisagé, l'aménagement de ce droit avait fait l'objet de nombreux débats. Très tôt, certains s'y étaient fortement opposés, jugeant qu'il s'agissait d'une mesure inutile puisqu'au moment de la retenue, la partie demanderesse n'avait pas encore été entendue et que le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses n'était pas encore avéré. D'autres avaient remis en cause le fondement sur lequel se basait ce droit à être entendu, sachant que la Charte des droits fondamentaux contenait une exception à l'application de ce droit, lorsque des objectifs d'intérêts généraux étaient en jeu, intérêts généraux dont la protection des droits de propriété intellectuelle faisait partie¹⁰⁴³. Par opposition, d'autres encore avaient réservé un accueil plutôt favorable à cette proposition qu'ils assimilaient à la transcription du principe posé dans l'arrêt *Sopropé* du 18 décembre 2008¹⁰⁴⁴, concernant la procédure de mise en retenue douanière ; mais une telle interprétation faisait débat d'un côté comme de l'autre du Rhin¹⁰⁴⁵.

D'une façon générale, les autorités douanières françaises, ainsi que la majeure partie des spécialistes allemands, s'étaient montrées extrêmement critiques à l'égard de cette mesure qui, au lieu de conduire à une simplification de la procédure risquait, selon elles, d'entraîner une complexification de la procédure¹⁰⁴⁶.

¹⁰⁴² Proposition de règlement du Parlement et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle COM(2011) 285 final du 24 mai 2011, Documents de travail des services de la Commission SEC(2011) 597 et 598 final.

¹⁰⁴³ Voir dans les deux cas Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22.

¹⁰⁴⁴ *Sopropé*, CJCE du 18 décembre 2008, Affaire C-349/07, Recueil de jurisprudence de la CJCE 2008, I, p. 10369 ; Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 24.

¹⁰⁴⁵ Se reporter à Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 111.

¹⁰⁴⁶ Pour la France in Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 24 ; Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22 ; Pour l'Allemagne in Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 111.

Même si cette mesure avait pour principal objectif d'équilibrer la procédure en tenant compte des intérêts divergents en jeu¹⁰⁴⁷, le législateur européen ne devait pas perdre de vue l'objectif de clarification et de simplification de la procédure qu'il s'était fixé dès les premières lignes de ce nouveau règlement. Du reste, cet abandon ne devait pas être assimilé à la suppression de la possibilité pour le déclarant ou le titulaire des marchandises de son droit à être entendu, car il avait toujours la possibilité pour le faire valoir, de se tourner vers la législation nationale.

Toujours dans un objectif de simplification et d'amélioration de la procédure, le règlement traitait la question du renforcement de l'échange des informations entre autorités douanières et entre celles-ci et la Commission, après avoir clarifié le déroulement des procédures de saisie et de retenue.

ab) L'intensification de l'échange d'informations

En favorisant un renforcement de la circulation des informations, tant au niveau intracommunautaire, qu'au niveau international, le règlement de 2013 contribuait de façon indéniable à la simplification de l'intervention des autorités douanières.

Au niveau intra-communautaire, dans un premier temps, le règlement avait instauré un système d'échange d'informations entre la Commission et les Etats membres, favorisé par la création d'une base de données centrale « COPIS »¹⁰⁴⁸, qui devrait être opérationnelle au plus tard à compter du 1^{er} janvier 2015 et qui serait à terme en mesure d'interagir avec les autres interfaces de l'OHMI et de l'OMD¹⁰⁴⁹. Cette base de données avait évidemment pour objectif de faciliter l'exploitation par les différentes autorités douanières de l'ensemble des données compilées et de permettre à long terme à la Commission, d'envisager une révision du règlement en toute connaissance de cause. La centralisation des informations devait également permettre aux autorités douanières de gagner du temps et aux titulaires des droits concernés de fournir plus rapidement la preuve exigée, ce qui conduirait, à terme, à une accélération générale de la procédure. Pour s'en assurer, le règlement ne se contentait pas de mettre en place un échange d'informations, mais appelait à une application rigoureuse du règlement n°515/97 du

¹⁰⁴⁷ Pour plus de détails sur cette mesure se reporter à Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 24.

¹⁰⁴⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 32 ; Considérant n°27.

¹⁰⁴⁹ « Le nouveau règlement douanier 608/2013 », Synthèse de la réunion du 9 juillet 2013 avec la DG Taxud, sur le site de l'Unifab, http://www.unifab.com/images/RESUME_nouveau_rglement_douaner_608.pdf.

Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et entre elles et la Commission¹⁰⁵⁰.

Dans un deuxième temps, le règlement de 2013 avait instauré un système d'échange d'informations et de données entre les autorités douanières des Etats membres et celles des Etats tiers pour s'assurer de l'aboutissement de la procédure engagée¹⁰⁵¹. En vertu de ce nouveau système, respectueux des dispositions concernant la protection des données dans l'Union¹⁰⁵², la Commission et les autorités douanières des Etats membres pouvaient échanger avec les autorités compétentes des pays tiers certaines des données et informations dont elles disposaient¹⁰⁵³, dans le but d'éliminer, à terme, le commerce international de marchandises de contrefaçon, mais surtout, de s'assurer de l'application effective et rapide des mesures prévues, à l'encontre des cargaisons de marchandises contrefaisantes¹⁰⁵⁴. L'article 22 listait de façon non exhaustive les informations ou données faisant l'objet de ces échanges, parmi lesquelles figuraient les informations sur les mouvements des moyens de transport, les informations sur les mouvements de conteneurs ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises¹⁰⁵⁵. Il s'agissait, en fait, de ce que l'on appelle communément aujourd'hui les informations relatives à la traçabilité des marchandises; informations dont la transmission et l'échange sont vitaux pour appréhender, notamment, des marchandises soupçonnées de contrefaçon et se trouvant sous le régime du transit externe¹⁰⁵⁶.

Conscient du caractère décisif de la coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits, le législateur européen ne s'était pas uniquement contenté de faciliter le déroulement de l'intervention des autorités douanières en favorisant l'échange d'informations, mais avait également tenté par ce biais, d'impliquer davantage le titulaire du droit concerné dans les différentes étapes de la procédure¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°22.

¹⁰⁵¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 22.

¹⁰⁵² Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°26.

¹⁰⁵³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 22, paragraphe 1.

¹⁰⁵⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 22, paragraphes 1 et 2.

¹⁰⁵⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 22, paragraphe 2, points a) à e).

¹⁰⁵⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°21.

¹⁰⁵⁷ Voir en ce sens Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 110.

b) L'accentuation de l'implication du titulaire du droit

Cette recherche d'une plus grande implication du titulaire du droit tout au long de la procédure, se traduisait notamment par l'accès facilité aux éléments de preuve dont il disposait dorénavant (ba) ainsi que par la normalisation de l'obtention et de l'exploitation d'informations clés par ce dernier (bb).

ba) L'accès facilité du titulaire de droits aux éléments de preuve

Premièrement, concernant l'inspection, le règlement de 2013 reprenait la possibilité aménagée par son prédécesseur en faveur des titulaires de droits, d'inspecter les marchandises retenues où dont la mainlevée a été suspendue. Cette possibilité constituait un progrès notable dans le développement d'une certaine forme de coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits. Seul l'élargissement de la liste des personnes autorisées à inspecter lesdites marchandises au déclarant ou au détenteur desdites marchandises¹⁰⁵⁸, par le règlement de 2013 venait tempérer cette avancée. Mais dans un sens, il contribuait à rééquilibrer la procédure et à légitimer l'accès qu'ont obtenu les titulaires de droits à ces informations. Deuxièmement, s'agissant du prélèvement d'échantillons, le législateur européen apportait des précisions quant à la nature desdits échantillons, qui devaient être représentatifs des marchandises et ne pouvaient être prélevés qu'à la demande du titulaire de la décision, pour être ensuite analysés sous son unique responsabilité¹⁰⁵⁹. Le règlement faisait également peser sur le titulaire de la décision, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de restituer lesdits échantillons après analyse, ou au plus tard avant la mainlevée ou la fin de la retenue¹⁰⁶⁰.

La reprise et le développement par le règlement de 2013, de la possibilité pour les titulaires de droits d'inspecter et d'échantillonner les marchandises saisies ou retenues témoignaient du désir du législateur d'intéresser davantage le titulaire du droit au déroulement de la procédure et de lui faire prendre conscience du caractère bénéfique de sa coopération avec les autorités douanières. La normalisation de l'obtention et de l'utilisation des informations par ce dernier en était une preuve supplémentaire.

¹⁰⁵⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 19, paragraphe 1.

¹⁰⁵⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 19, paragraphe 2.

¹⁰⁶⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 19, paragraphe 3.

bb) La normalisation de l'obtention et de l'exploitation des informations par
le titulaire du droit

Au cours de la procédure de retenue ou de suspension de la mainlevée, les autorités douanières étaient fréquemment amenées à communiquer, au titulaire de droits concerné, certaines informations relatives aux marchandises appréhendées. Or, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement, les possibilités pour le titulaire de droits d'exploiter les informations que lui avaient communiquées les autorités douanières compétentes se limitaient à la caractérisation de l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle concerné et à l'obtention d'une sanction. Pour compléter le dispositif mis en place par son prédécesseur, le règlement de 2013 élevait au nombre de six les cas de figure dans lesquels le titulaire de la décision était autorisé à utiliser ou divulguer les informations que lui avaient communiquées les autorités douanières, lors de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, ou une fois qu'elles avaient fait droit à la demande, ou auxquelles il avait eu accès au cours de son inspection ou de la procédure d'échantillonnage¹⁰⁶¹. Ces six cas de figure étaient l'utilisation desdites informations pour engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu ou non atteinte à un droit de propriété intellectuelle, pour faciliter le déroulement d'une enquête pénale sur le sujet, pour engager des poursuites pénales, pour convenir de la destruction des marchandises avec leur détenteur ou déclarant, pour fixer avec l'une de ces deux personnes le montant de la garantie ou pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à toute autre personne ¹⁰⁶². Il fallait ici souligner que l'énoncé extrêmement vague de ce dernier cas de figure pourrait éventuellement englober une action à l'encontre des importateurs parallèles de marchandises, sachant que ces dernières étaient expressément exclues du champ d'application du règlement.

A la lecture de ces dispositions, il apparaissait que le législateur européen essayait de mettre en place des garde-fous pour éviter que les informations ne soient détournées de leur fonction première, qui était de faciliter la poursuite de la procédure et non de lancer une chasse aux sorcières afin de permettre aux titulaires de droits d'assouvir leur vengeance. Soucieux toutefois de répondre aux revendications des titulaires de droits, le législateur européen avait essayé de durcir les conséquences du constat ou du soupçon

¹⁰⁶¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 21.

¹⁰⁶² Règlement (UE) n°608/2013, Article 21, points a) à f).

par les autorités douanières du caractère contrefaisant des marchandises, sans réellement y parvenir.

2. Les résultats mitigés de l'intensification des conséquences attachées à l'intervention des autorités douanières

Cette intensification des conséquences découlant du constat ou du soupçon par les autorités douanières, du caractère contrefaisant des marchandises appréhendées, avait certes permis l'extension des mesures de destruction des marchandises (a), mais n'était malheureusement pas parvenue à renforcer le dispositif pénal en matière de contrefaçon (b).

a) L'extension des mesures de destruction des marchandises

L'une des innovations majeures du règlement de 2013 consistait en la généralisation de la procédure de destruction simplifiée des marchandises présumées contrefaisantes (aa) et en l'aménagement de nouvelles procédures de destruction des marchandises de contrefaçon (ab).

aa) La généralisation de la procédure de destruction simplifiée

Il est important de rappeler que sous le régime du règlement de 2003, la procédure de destruction simplifiée n'était qu'optionnelle, raison pour laquelle elle n'avait été aménagée que dans certains Etats comme l'Allemagne¹⁰⁶³ et rejetée dans d'autres, comme cela avait été le cas en France¹⁰⁶⁴. Pourtant, la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 avait révélé que cette procédure de destruction avait donné de très bons résultats dans les quinze Etats membres dans lesquels elle s'appliquait et qu'il convenait qu'elle acquière un caractère obligatoire pour tous les cas de violation de droits de la propriété intellectuelle¹⁰⁶⁵. Elle permettait en effet d'alléger considérablement les frais découlant de la procédure et de réduire d'autant la longueur de la procédure et était en ce sens, non seulement avantageuse économiquement

¹⁰⁶³ Pour la position allemande se reporter à Eichelberger (J.), « Das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung rechtsverletzender Waren bei der Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003 », *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 2010, Heft 6, p. 281 ; sur la baisse des coûts et le gain de temps voir Hermsen (A.), « Das neue europäische Grenzbeschlagnahmeverfahren », *Mitt.*, juin 2006, p. 266.

¹⁰⁶⁴ Pour la position française se reporter à Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », *J.C.P.E.*, n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 24.

¹⁰⁶⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°16.

parlant pour les parties à la procédure, mais aussi pour les juridictions dont elle allégeait la charge de travail.

Pour s'assurer de l'effectivité de l'application des mesures de destruction des marchandises litigieuses, le règlement de 2013 définissait les marchandises qui devaient être détruites en application de la procédure anticipée de retenue ou de suspension de la mainlevée, ou de la procédure de destruction visant les marchandises faisant l'objet de petits envois¹⁰⁶⁶. Le législateur européen insistait ensuite auprès des autorités compétentes, sur le fait qu'il n'était pas question que lesdites marchandises échappent à la destruction au moyen d'un subterfuge comme, entre autres, l'acheminement en dehors du territoire douanier, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif¹⁰⁶⁷.

En application de l'article 23 du règlement de 2013, la procédure facultative simplifiée de destruction, aménagée sous l'empire du règlement de 2003, était dorénavant obligatoire¹⁰⁶⁸. Les autorités douanières disposaient, le cas échéant, de la faculté de contrôler la destruction des marchandises litigieuses à une triple condition. D'une part, il fallait que le titulaire des droits de propriété intellectuelle visés ait confirmé par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter de la notification de la retenue que, de son point de vue, il s'agissait bel et bien de contrefaçons ; d'autre part, il devait avoir donné son aval à la destruction desdites marchandises par les autorités douanières¹⁰⁶⁹. Enfin, le déclarant ou le propriétaire des marchandises litigieuses devait avoir donné son accord ou ne pas avoir répondu dans un délai de 10 jours à compter de la notification de retenue¹⁰⁷⁰. Ce n'est qu'en présence de ces conditions cumulatives, que le titulaire de droits pourrait bénéficier, à l'avenir, de cette procédure simplifiée¹⁰⁷¹. En résumé, ladite procédure simplifiée présentait l'avantage pour le titulaire du droit, d'obtenir la destruction des marchandises sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de l'Etat membre dans lequel les marchandises se trouvent et sans que l'intervention du juge soit nécessaire, si

¹⁰⁶⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 25.

¹⁰⁶⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 25, paragraphe 1, points a) à f).

¹⁰⁶⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Article 23, paragraphe 1.

¹⁰⁶⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 23, paragraphe 1, points a) et b).

¹⁰⁷⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Article 23, paragraphe 1, point c).

¹⁰⁷¹ Sur la procédure simplifiée se référer à Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 25.

les conditions cumulatives énoncées plus haut étaient réunies. En outre, grâce aux renseignements qui figuraient dans le règlement au sujet des délais de notification aux intéressés de la procédure de mise en retenue douanière, la partie défenderesse était en mesure de réagir plus vite, ce qui, en cas d'opposition de sa part à la procédure de destruction, permettait au demandeur de disposer de suffisamment de temps pour se retourner et solliciter l'intervention de l'autorité compétente au fond dans le délai imparti¹⁰⁷².

Dans ce nouveau règlement, le législateur prévoyait à nouveau que l'absence d'opposition du déclarant vallaient consentement¹⁰⁷³, ce qui avait déjà posé problème en France et en Italie en 2003, en raison de l'incompatibilité de cette « fiction juridique de l'accord¹⁰⁷⁴ » avec les droits fondamentaux, dont découlait théoriquement le caractère consensuel de la procédure. La pratique nous dirait si les autorités douanières françaises allaient accepter de conférer une telle signification au silence de la partie adverse, mais rien n'était moins sûr étant donné que l'absence de recours contre la décision de destruction dans le règlement de 2013 ne faisait qu'attiser le débat. Il était permis d'espérer que le caractère désormais obligatoire de cette procédure de destruction permettrait d'unifier les régimes de destruction applicables dans tous les Etats membres de l'Union et contribuerait à réduire significativement le coût et la durée des procédures d'intervention douanière. Et ce d'autant plus que cette procédure de destruction simplifiée serait désormais secondée par une procédure de destruction spécifique aux marchandises faisant l'objet de petits envois, qui constituaient ces dernières années, à elles seules, plus d'un tiers des marchandises de contrefaçon en circulation¹⁰⁷⁵.

¹⁰⁷² Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°19.

¹⁰⁷³ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°16.

¹⁰⁷⁴ Pour l'emploi de cette expression voir Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », *Propriété Industrielle*, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 16, en droit allemand consulter sur la « Zustimmungsfiktion » Eichelberger (J.), « Das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung rechtsverletzender Waren bei der Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 2010, Heft 6, p. 284.

¹⁰⁷⁵ « Le nouveau règlement douanier 608/2013 », Synthèse de la réunion du 9 juillet 2013 avec la DG Taxud, sur le site de l'Unifab, http://www.unifab.com/images/RESUME_nouveau_rglement_douaner_608.pdf.

ab) La création d'une procédure spécifique de destruction des petits envois

En présence de marchandises litigieuses faisant l'objet de petits envois, le règlement de 2013 aménageait une procédure de destruction spécifique¹⁰⁷⁶. En application de celle-ci, les marchandises devaient répondre à cinq critères pour que cette procédure de destruction s'applique¹⁰⁷⁷. Il fallait tout d'abord qu'elles soient soupçonnées d'être contrefaisantes et ne soient pas périssables. Ensuite, qu'elles soient couvertes par une décision faisant droit à la demande, au cours de laquelle le titulaire de ladite décision devait avoir sollicité le recours à la procédure de destruction évoquée ci-dessus. Quant au dernier critère, qui était des plus évidents, les marchandises devaient faire l'objet d'un transport sous la forme de petits envois.

Afin de s'assurer de l'application effective de cette nouvelle procédure de destruction, le règlement qui donnait une définition de la notion de « petits envois », allait jusqu'à prévoir qu'en cas d'inapplicabilité de la notion, telle qu'il la définissait, la Commission avait le pouvoir de modifier les éléments non essentiels qui la composaient¹⁰⁷⁸, à savoir les quantités précises qu'elle prévoyait. De même, rares étaient les cas dans lesquels la destruction pouvait être reportée à une date ultérieure, sauf lorsque les autorités douanières envisageaient un recyclage des marchandises litigieuses à des fins de sensibilisation, de formation ou d'éducation des consommateurs¹⁰⁷⁹, auquel cas elles s'étaient autorisées à circuler sous surveillance douanière.

L'adoption de cette procédure de destruction spécifique aux petits envois reflétait le souhait du législateur européen, de mettre un terme au trafic dit de fourmis et de freiner, autant que faire se peut, le commerce des marchandises de contrefaçon via Internet. De même que la procédure simplifiée traditionnelle, cette procédure présentait l'avantage de réduire au maximum les charges et coûts administratifs et de passer outre l'accord explicite du demandeur pour aboutir¹⁰⁸⁰. Les autorités douanières avaient toutefois la possibilité d'exiger que le demandeur prenne à sa charge les frais liés à l'application de la procédure, ce qu'il s'empresserait sans doute d'accepter étant

¹⁰⁷⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 26 ; Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 24.

¹⁰⁷⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Article 21, points a) à e).

¹⁰⁷⁸ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°28.

¹⁰⁷⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°25.

¹⁰⁸⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°17 ; Sur les coûts voir Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 24.

donné le caractère particulièrement économique de ladite procédure. Par ailleurs, étant donné la masse des petits envois, les autorités douanières seraient forcées, dans les années à venir, de développer parallèlement des techniques de ciblage¹⁰⁸¹.

Malgré des améliorations notables en faveur d'une systématisation de la destruction des marchandises de contrefaçon, le fait que le règlement opère toujours un renvoi aux législations nationales s'agissant des mesures et sanctions à l'encontre du défendeur était extrêmement mal perçu par les milieux intéressés.

b) L'absence de sanctions à l'encontre de la partie défenderesse

Le règlement de 2013, qui encadrait avec sévérité les agissements des titulaires de droits, manifestait un désintérêt certain s'agissant de l'aménagement de mesures à l'encontre des contrefacteurs avérés. Il ne faisait peser sur eux que la théorique obligation de rembourser les frais avancés par le titulaire du droit à l'origine de la procédure (ba) et opérait un simple renvoi au droit national concerné, quant à l'application éventuelle de sanctions (bb).

ba) L'hypothétique remboursement des frais par la partie adverse

Les dispositions du règlement de 2013 relatives à la responsabilité des autorités douanières et du titulaire de la décision ne différaient pas de celles prévues en 2003. Le seul élément nouveau était la nette distinction opérée par le législateur entre la responsabilité des autorités compétentes et du demandeur¹⁰⁸², la responsabilité de la partie adverse ne faisant l'objet d'aucune disposition précise.

En matière de coûts, le règlement de 2013 se démarquait de son prédécesseur en précisant quels étaient les coûts en jeu lors de la procédure et dans quelles circonstances le titulaire de la décision devrait s'acquitter desdits coûts¹⁰⁸³. En résumé, la quasi-totalité des coûts était à sa charge et lorsque les autorités douanières l'y invitaient, il devait s'acquitter des coûts supportés par les autorités douanières ou par d'autres parties en leur nom dès la retenue ou la suspension de la mainlevée, des frais de stockage et de traitement des marchandises ainsi que des coûts engendrés par les

¹⁰⁸¹ Sur les techniques de ciblage voir Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », *Propriété Industrielle*, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 14.

¹⁰⁸² Règlement (UE) n°608/2013, Articles 27 et 28.

¹⁰⁸³ Règlement (UE) n°608/2013, Article 29.

mesures de destruction¹⁰⁸⁴. Sur requête, le titulaire de la décision pouvait toutefois obtenir que dans la notification de la retenue ou de la suspension de la mainlevée, lui soient communiquées les conditions de stockage des marchandises ainsi que le montant estimé des frais de stockage¹⁰⁸⁵, pour pouvoir décider en toute connaissance de cause, de la poursuite ou de l'interruption de la procédure.

Le règlement précisait également, que le fait pour le titulaire de la décision de devoir s'acquitter des frais susvisés, ne le privait pas de son droit de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes¹⁰⁸⁶ comme, par exemple, les intermédiaires¹⁰⁸⁷. Le titulaire du droit concerné disposait donc de la possibilité théorique de se retourner contre le défendeur pour obtenir le remboursement des frais. En pratique, la réalité était toute autre, puisque les commanditaires des marchandises de contrefaçon étaient généralement insaisissables et que leur insolvabilité avait été organisée de longue date. Quant à une éventuelle action à l'encontre des intermédiaires, il était peu probable qu'elle aboutisse, étant donné les difficultés, déjà énoncées dans la partie consacrée au règlement de 2003, à apporter la preuve de leur culpabilité ou du moins de leur participation à l'acte de contrefaçon. Quant au stockage, malgré les quelques précisions apportées par le règlement, il demeurait une charge financière non négligeable pour le titulaire de droits et un problème organisationnel récurrent pour les autorités douanières chargées de la gestion « des stocks »¹⁰⁸⁸.

bb) Le statu quo en matière de sanctions à l'encontre des contrefacteurs

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les seules « sanctions » prévues par le règlement de 2013 étaient celles qui s'appliquaient à l'encontre des titulaires des décisions, lorsqu'ils ne s'étaient pas conformés aux obligations leur incombant en vertu du règlement¹⁰⁸⁹.

La seule indication concernant d'éventuelles sanctions à l'encontre des contrefacteurs consistait en la reprise de la formule consacrée des règlements précédents : « les États membres doivent veiller à prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ». Même s'il est évident qu'il n'aurait pas été aisé pour le législateur

¹⁰⁸⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Article 29, paragraphe 1.

¹⁰⁸⁵ Règlement (UE) n°608/2013, Article 29, paragraphe 1, alinéa 2.

¹⁰⁸⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Article 29, paragraphe 2.

¹⁰⁸⁷ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°24.

¹⁰⁸⁸ Voir en ce sens Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22.

¹⁰⁸⁹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 30.

européen d'adopter des sanctions sur le fondement du règlement ni même d'apporter des précisions quant aux règles d'appréciation du préjudice, il aurait été souhaitable qu'il donne des orientations précises quant à la nature et à la teneur de ces sanctions. Cela aurait permis d'éviter un découragement généralisé des autorités douanières et des titulaires de droits et de remédier à l'inefficacité des règlements précédents.

Le législateur européen pointait néanmoins du doigt un problème de taille qui dépassait les questions de sanction, lorsqu'il signalait, à juste titre, le manque de moyens des douanes. En raison de leurs ressources limitées pour agir il apparaissait effectivement nécessaire d'envisager de développer des solutions technologiques pour pallier au manque de ressources humaines¹⁰⁹⁰, ce qui aurait vraisemblablement à terme un impact sur la mise en œuvre des sanctions et mesures de destruction.

L'absence de dispositions relatives aux sanctions appliquées à la partie adverse était révélatrice de ce que le législateur européen s'était essentiellement focalisé sur l'action du titulaire de la décision et sur son implication tout au long de la procédure. En réponse aux reproches formulés à l'encontre de son prédécesseur, qui avait été accusé de ne pas tenir assez compte des intérêts de la partie adverse, le règlement de 2013 opérait un brusque revirement, au risque cette fois d'être accusé d'une trop grande mansuétude à l'égard des contrefacteurs potentiels ou avérés ainsi qu'à leurs collaborateurs.

Le règlement prévoyait que la Commission présenterait un rapport sur la mise en œuvre du règlement au Parlement européen et au Conseil, au plus tard, le 31 décembre 2016¹⁰⁹¹. Bien qu'il soit difficile d'anticiper les effets du règlement, quelques remarques d'ordre général s'imposaient.

C. Le bilan d'application du règlement douanier 608/2013/UE

1. Les remarques d'ordre général

Cette troisième révision du règlement de 1986 était bien évidemment très attendue des milieux intéressés et bien qu'elle présente quelques avancées notoires, les stagnations n'étaient pas rares.

¹⁰⁹⁰ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°9.

¹⁰⁹¹ Règlement (UE) n°608/2013, Article 37.

Par comparaison avec son prédécesseur, le règlement de 2013 renforçait de manière significative la capacité d'action des autorités douanières, en procédant à un élargissement de son champ d'application, à une extension de la catégorie des personnes habilitées à présenter une demande d'intervention, à une consolidation des mécanismes de coopération et d'échange d'informations et à une systématisation du recours à la procédure de destruction simplifiée. Le législateur européen avait, par ailleurs, fait un véritable effort de définition, qui avait pour résultat de clarifier un certain nombre de notions et d'étapes de la procédure d'intervention des autorités douanières et de permettre aux titulaires de droits de décider de poursuivre, d'engager ou de stopper la procédure en cours, en toute connaissance de cause. De même l'apparition de règles précises concernant la durée et la computation des délais d'intervention méritait d'être saluée. Quant à l'accent mis sur le développement de l'échange d'informations entre les titulaires de droits et les autorités douanières, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission ou celles-ci et leurs homologues des Etats tiers à l'Union, il contribuerait certainement, en attendant de nouvelles évolutions du droit européen, à renforcer le pouvoir des autorités douanières et à assurer l'appréhension, parfois « par procuration », des marchandises contrefaites et ce, quel que soit le régime douanier sous lequel elles se trouvaient¹⁰⁹². En outre, le législateur européen était allé jusqu'à envisager la dispense aux fonctionnaires des services douaniers de formations spécialisées organisées par les Etats membres en partenariat avec la Commission, afin de sensibiliser les autorités douanières aux particularités des marchandises de contrefaçon par comparaison avec les produits originaux¹⁰⁹³. A cela s'ajoutait bien sûr la création de la base de données commune aux Etats membres et à la Commission et l'invitation réitérée par le règlement de 2013 à une coopération plus poussée entre d'un côté, la Commission et les autorités douanières nationales et de l'autre, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle¹⁰⁹⁴.

Une lecture plus attentive des dispositions du règlement laissait toutefois apparaître un certain nombre d'insuffisances. Bien que comportant des avancées notables, la réforme était moins ambitieuse que ce qui avait été prévu à l'origine et avait un goût

¹⁰⁹² Pour l'emploi de cette expression voir Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 26.

¹⁰⁹³ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°7.

¹⁰⁹⁴ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°20.

d'inachevé¹⁰⁹⁵. La reprise de la formule d'ouverture de ses prédécesseurs par le règlement de 2013, formule selon laquelle il avait pour objectif « d'empêcher dans toute la mesure du possible¹⁰⁹⁶ la mise sur le marché de l'Union, de telles marchandises » était révélatrice de la survivance de nombreux obstacles que le législateur européen n'arrivait toujours pas à surmonter.

A l'image de ses prédécesseurs, il se contentait, d'une part, de traiter des règles de procédure destinées aux autorités douanières mais n'en contenait aucune relativement à la définition des atteintes à un droit de propriété intellectuelle ou à leurs sanctions. Une fois de plus, le législateur n'avait pas su ou pas pu profiter de ce nouveau règlement pour mettre en place un système réellement dissuasif.

D'autre part, en matière de transit externe, il ne revenait pas sur la solution retenue par la CJUE dans l'arrêt *Nokia/Philips*¹⁰⁹⁷, à la suite duquel les autorités douanières françaises et dans une moindre mesure, les autorités douanières allemandes, avaient été quasi-contraintes de cesser toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon se trouvant sous le régime du transit ou du transbordement. La délicate question du transit des marchandises n'était donc toujours pas réglée, malgré les demandes répétées des milieux intéressés en ce sens¹⁰⁹⁸ et tant que de nouveaux textes ne seraient pas adoptés, l'action des autorités douanières nationales serait en partie paralysée. Seule une révision de la directive n°2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques¹⁰⁹⁹ et du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire¹¹⁰⁰ pourrait, inverser la tendance. Or dans les deux cas, la proposition du nouveau texte introduisait une disposition habilitant le titulaire d'une marque enregistrée à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'Etat membre, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits,

¹⁰⁹⁵ Voir en ce sens Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 22.

¹⁰⁹⁶ Règlement (UE) n°608/2013, Considérant n°2.

¹⁰⁹⁷ Affaire C-446/09 et C-495/09 précitées.

¹⁰⁹⁸ Voir en ce sens ce qui avait été demandé dès 2010 par Jaeger (T.)/Grosse Ruse-Kahn (H)/Drexler (J.)/Hilty (R.M.), « Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Review of EU Legislation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights », IIC, juin 2010, pp. 693 et 694.

¹⁰⁹⁹ Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.U.E. n°L299 du 8 novembre 2008, pp. 25 à 33.

¹¹⁰⁰ Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, J.O.U.E. n°L78 du 24 mars 2001, pp. 1 à 42.

conditionnements inclus, provenaient de pays tiers et portaient sans autorisation une marque identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne pouvait pas être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque¹¹⁰¹. Il faudrait cependant s'assurer du maintien de cette disposition lors de l'adoption définitive des dits textes et veiller à ce qu'elle ne vise plus uniquement les marques enregistrées, mais les marques au sens général du terme. Le cas échéant il faudrait faire face à un réel problème de compatibilité des instruments européens de lutte contre la contrefaçon¹¹⁰².

Pour résumer, le règlement de 2013 avait déçu les milieux intéressés sur la quasi-totalité des points sur lesquels il était attendu. Il fallait néanmoins garder en mémoire « que le règlement de 2013 était le fruit de compromis, d'expériences et de contraintes¹¹⁰³ », ce qui pouvait partiellement expliquer les divergences de points de vue des milieux intéressés d'un côté et de l'autre du Rhin.

2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques

a) Les perspectives françaises

Les milieux intéressés français et plus particulièrement le Directeur général des douanes et droits indirects, s'étaient posé très tôt la question de savoir si le nouveau règlement représentait davantage une involution, une évolution ou plutôt, un pas de côté dans la lutte contre la contrefaçon à laquelle se livraient les autorités douanières¹¹⁰⁴. Pour les plus modérés, le règlement de 2013 constituait une évolution dans la mesure où il avait permis de renforcer les liens qui existaient entre les autorités douanières et les titulaires de droits. D'autres, plus désabusés par les derniers développements du droit douanier européen, estimaient que le règlement de 2013 envoyait un message incohérent aux consommateurs et devait, à ce titre, être assimilé à

¹¹⁰¹ Se reporter à Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 26 ; Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire COM(2013) 0161, Article 9, paragraphe 5 ; Proposition de directive du Parlement et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques COM(2013) 162 final et 2013/0089 (COD), Article 10, paragraphe 5 ; Buffet Delmas D'Autane (X.) – Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, octobre 2013, p. 9.

¹¹⁰² Voir en ce sens Rinnert (S.), « Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung », GRUR, mars 2014, p. 241.

¹¹⁰³ Propos tenus par Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Propriété Industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, p. 12.

¹¹⁰⁴ Sur ces interrogations consulter Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 22.

une involution¹¹⁰⁵. D'autres encore n'hésitaient pas à le qualifier de stagnation dans la mesure où il maintenait un statu quo concernant les questions essentielles auxquelles il était censé apporter des réponses.

Le recul des dispositions du texte définitif par rapport à celles initialement présentes dans les projets de règlement successifs, soulevait d'importantes questions de compatibilité de la loi nationale française avec le règlement, censé être d'application directe. Se posait tout d'abord la question du sort réservé aux marchandises litigieuses circulant sous le régime du transit externe. Comme déjà évoqué plus haut, la CJUE avait mis fin, dans une décision récente, à la possibilité pour les douanes françaises de saisir les marchandises en transit, sauf cas exceptionnels, dans lesquels la preuve qu'elles étaient destinées à une mise en vente dans l'Union, pouvait être apportée¹¹⁰⁶. En dépit de la prise de position du Parlement européen, qui s'était exprimé en faveur d'une modification du règlement lors des débats préparatoires, les dispositions du règlement de 2013 ne permettaient pas de revenir sur la solution dégagée par la CJUE dans cette affaire. Le seul recours dont disposaient les titulaires de droit était l'échange d'informations entre les autorités douanières de pays membres et de pays tiers, en espérant que ces dernières sauraient en faire bon usage et saisiraient les marchandises contrefaisantes après qu'elles aient transité sur le territoire de l'Union.

Se pose ensuite l'éternelle question de savoir si le fait que la législation française aille plus loin en matière de saisie des marchandises de contrefaçon présentes dans les bagages personnels des voyageurs (peu importe qu'il s'agisse de marchandises à caractère ou non commercial) poserait problème à l'avenir, compte tenu de l'applicabilité directe du règlement. Même si cette exclusion remettait en cause l'application de la politique « zéro tolérance » des douanes françaises, il était vraisemblable que le législateur européen ne tolérerait pas indéfiniment que la législation française s'autonomise de la sorte.

De nos jours, la question des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et de la manière de les combattre était extrêmement complexe dans la mesure où au sein d'une Union de vingt-sept Etats membres, il était rare que les atteintes soient portées dans

¹¹⁰⁵ Cf. source précitée, p. 23.

¹¹⁰⁶ Concernant cette décision consulter Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L'impact du nouveau règlement européen », J.C.P.E., n°44-45, du 31 octobre 2013, p. 26.

l'ensemble des Etats membres au même moment et avec la même intensité, ce qui expliquait en partie les différences qui subsistaient d'un Etat membre à l'autre¹¹⁰⁷.

b) Les perspectives allemandes

En Allemagne, la situation était quelque peu différente, dans la mesure où le règlement de 2013 semblait avoir été globalement mieux accueilli par les milieux intéressés allemands que français.

Il n'empêche que certaines pierres d'achoppement subsistaient, comme la question de l'exclusion des importations parallèles du champ d'application du règlement. Au sein de l'Union, la règle d'épuisement des droits communautaires s'appliquait au nom de la libre circulation des marchandises. Avant l'adoption du règlement précédent les institutions européennes avaient envisagé de troquer cette règle contre une règle d'épuisement international, mais avaient finalement abandonner ce projet aux vues des effets pervers qu'elle risquait d'avoir et de la forte opposition au sein du Parlement européen et du Conseil. Les défenseurs de l'extension du champ d'application du nouveau règlement aux importations parallèles, parmi lesquels figurait le député européen d'origine allemande Jürgen Creutzmann, considéraient que les personnes, également appelées « parallélistes », qui commettaient de tels agissements, portaient atteinte au monopole conféré par le droit de propriété intellectuelle concerné ; atteinte qui, selon eux, allait bien au delà de la simple imitation et pouvait, à ce titre, être qualifiée de contrefaçon¹¹⁰⁸. Par opposition aux autorités françaises, les autorités douanières allemandes prenaient très au sérieux l'atteinte qui en résultait et la qualifiaient d'infraction. Par ailleurs, elles tentaient d'attirer l'attention des consommateurs et des pouvoirs publics sur le rôle de « parasites économiques » qu'endossaient les parallélistes et sur le réel enjeu de santé publique qui se cachait derrière leurs agissements, a priori inoffensifs¹¹⁰⁹.

¹¹⁰⁷ Voir en ce sens v. Hezewijk (J.-K.), « Montex and Rolex – Irreconcilable Differences ? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods », *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°39, juillet 2008, p. 794.

¹¹⁰⁸ Se référer à Prot (M.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 25 ; Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 110.

¹¹⁰⁹ Pour l'emploi de cette expression voir Prot (M.), « Règlement douanier européen partie 1: évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 25.

En outre, il est vraisemblable que le Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law qui avait réalisé une étude¹¹¹⁰ antérieurement à l'arrêt Philips/Nokia, dans laquelle il plaidait en faveur d'une réforme du système pour que le transit de marchandises contrefaites fasse partie des actes de contrefaçon répréhensibles, n'hésiterait pas à manifester sa déception dans les mois à venir. Il fallait néanmoins garder en mémoire que le règlement avait vocation à réviser les mesures procédurales mais en aucun cas et ce, malgré les attentes des milieux intéressés en ce sens, à déterminer les circonstances dans lesquelles il devait y avoir application de mesures répressives.

Faute d'écrits à ce sujet et étant donné le caractère extrêmement récent de l'adoption du nouveau règlement, il était provisoirement difficile d'en évaluer concrètement les effets. Le rapport d'application que déposerait la Commission d'ici au 31 décembre 2016 nous en apprendrait davantage dans les années à venir et malgré un certain nombre d'insuffisances, l'action du législateur européen en matière douanière ne pourrait que sembler exemplaire en comparaison de celle entreprise en matière pénale, où les échecs n'avaient cessé de se succéder ces dernières années.

¹¹¹⁰ Se reporter au Chapitre Premier de la Deuxième partie et à Buffet Delmas D'Autane (X.) – Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, octobre 2013, p. 8 ; Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, « Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », 15 février 2011 ; idée tirée d'une précédente déclaration : « Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Review of EU Legislation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, International Review of Intellectual Property and Competition Law, juin 2010, Vol. 41, p. 693.

CHAPITRE TROISIÈME : La mise en place d'un dispositif de sanctions harmonisé

Une intervention de la Communauté en faveur d'un durcissement¹¹¹¹ du dispositif des sanctions était devenue d'autant plus nécessaire dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, que la croissance du phénomène de la contrefaçon avait été telle au cours de ces quinze dernières années, que certains auteurs parlaient d'une « massification de la contrefaçon¹¹¹² ». A en juger par la partie visible de l'iceberg¹¹¹³, la contrefaçon revêtait désormais une dimension internationale et menaçait le fonctionnement du marché intérieur, faute d'harmonisation des régimes nationaux de sanctions. A cela s'ajoutait la menace d'une explosion de la criminalité organisée, dans la mesure où le commerce des produits de contrefaçon servait généralement à financer les réseaux mafieux, qui se moquaient des conséquences dramatiques que de tels produits pouvaient avoir sur la santé et la sécurité des consommateurs. Conscients des profits importants et rapidement acquis qu'ils pouvaient tirer de telles opérations, sans craindre d'être inquiétés, les contrefacteurs agissant habituellement en ordre dispersé, avaient peu à peu été remplacés par des organisations professionnelles de contrebande. Il s'agissait donc pour les institutions européennes de s'attaquer à ce qui était devenu un véritable fléau et un frein à la réalisation effective du marché intérieur.

Au cours de l'élaboration des deux instruments qui constituaient le socle du dispositif européen de lutte contre la contrefaçon, à savoir la Directive 2004/48/CE¹¹¹⁴ et le règlement douanier (CE) n°1383/2003¹¹¹⁵, il avait été très tôt question d'une harmonisation du dispositif des sanctions. Faute de fondement légal¹¹¹⁶, le législateur

¹¹¹¹ Pour l'emploi de cette expression voir Amegge (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, n°317, Doctrine, p. 302.

¹¹¹² Pour l'emploi de cette expression se reporter à Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », RLDI n°29, juillet 2007, p. 14.

¹¹¹³ Pour l'emploi de cette expression voir Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 27. Seule une infime partie du phénomène était visible puisque les réseaux de contrefacteurs oeuvraient généralement de façon clandestine.

¹¹¹⁴ Directive 2004/48/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25.

¹¹¹⁵ Règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L196 du 2 août 2003, pp. 7 à 14.

¹¹¹⁶ Voir en ce sens Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 1 ; Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 26.

européen avait cependant dû, dans un premier temps, se contenter d'amorcer sa politique de protection des droits de propriété intellectuelle en matière civile (Section 1), avant de tenter, dans un second, de mener à bien ses projets en matière pénale (Section 2).

Section 1 : L'harmonisation décevante des sanctions de nature civile

Peu de temps après son adoption, le socle du dispositif européen de lutte contre la contrefaçon avait fait l'objet de vives critiques de la part des milieux intéressés qui n'y voyaient qu'un cadre à minima reposant sur le plus petit dénominateur commun¹¹¹⁷. L'article 28 du Préambule de la Directive 2004/48/CE, précisait en outre « qu'en plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituaient également, dans les cas appropriés, un moyen d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle¹¹¹⁸ ». Ce n'était cependant pas un hasard si l'ambitieux projet de communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle avait été maintes fois repoussé. La réticence des Etats membres à permettre l'intervention de la Communauté dans un domaine qu'ils estimaient leur allait conduire, à terme, à un abandon définitif du projet. Il suffisait d'observer l'harmonisation des procédures et réparations de nature civile partiellement réussie ou ratée, c'est selon et exposée dans le Chapitre Premier¹¹¹⁹, ainsi que les discussions véhémentes qu'elle avait engendré, pour prédire l'échec de l'ambitieux projet de communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle.

Section 2 : L'échec de l'ambitieux projet de communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle

Parallèlement à l'élaboration de la directive 2004/48/CE et à l'adoption du règlement douanier (CE) n°1383/2003, le législateur européen avait dressé un bilan assez alarmant du dispositif répressif existant et souligné à plusieurs reprises la nécessité de

¹¹¹⁷ Voir par exemple Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 15.

¹¹¹⁸ Considérant n°28 du Préambule de la Directive 2004/48/CE, in Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 15; Amegée (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302.

¹¹¹⁹ Se référer au Chapitre Premier de la Première Partie, Section 1, § 2, B 1. b).

procéder à une harmonisation des sanctions¹¹²⁰. Au delà des disparités matérielles existant d'un régime national de sanctions à l'autre, le risque important de forum shopping en découlant, était extrêmement préoccupant. Malgré une première tentative d'harmonisation suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur les ADPIC et de ses dispositions minimales concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce¹¹²¹, les disparités nationales restaient nombreuses et empêchaient les titulaires de droits de la propriété intellectuelle de bénéficier d'un niveau de protection équivalent sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

L'objectif principal de la proposition modifiée de directive à l'étude était donc de mettre en place les mesures pénales nécessaires à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle¹¹²². Elle concrétisait en quelque sorte les suggestions qui avaient été compilées dans le Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur datant du 15 octobre 1998¹¹²³. Ce nouveau texte, qui répondait à une demande insistante des milieux intéressés de voir enfin adoptées des mesures pénales suffisamment dissuasives et applicables sur l'ensemble du territoire de la Communauté, visait de façon plus générale à renforcer l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie au sein du marché intérieur. Compte tenu du scepticisme ambiant quant à l'élaboration d'une directive d'harmonisation en matière pénale et à la délimitation de son champ d'application (§1) et du fait des contraintes inhérentes à la spécificité du domaine de la propriété intellectuelle qui allaient freiner le processus d'harmonisation des sanctions (§2), le projet de communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle semblait provisoirement voué à l'échec.

§1 L'élaboration de la directive d'harmonisation, à l'épreuve du scepticisme ambiant

Persuadée que les Etats membres ne sauraient parvenir isolément à réaliser l'objectif de renforcement du dispositif de lutte contre la contrefaçon au niveau pénal, ou du moins pas de manière suffisante, la Commission s'était fait fort de mener à bien ce projet, qui

¹¹²⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement, Considérant 5.

¹¹²¹ Consulter en ce sens Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », *Trademark World*, juillet-août 2006, n°189, p. 28. Bon nombre d'auteurs avait qualifié les dispositions de l'ADPIC de minimales considérant qu'il s'agissait de standards minimums, certains allant même jusqu'à qualifier l'ADPIC de « pacte minimal manquant de suffisamment de mordant (dents) ».

¹¹²² Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 1^{er}.

¹¹²³ Commission des communautés européennes, « Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 15 octobre 1998, COM(98)569 final ; Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 avril 2007, document en date du 25 avril 2007, EP-PE_TC1-COD(2005)0127 ci après (Proposition de directive amendée par le Parlement), Considérant 1^{er}.

avait vocation, selon elle, à être réalisé au niveau de la Communauté, au sens historique du terme¹¹²⁴. Sa compétence en la matière ne faisant pas l'unanimité, la double proposition de directive et décision cadre, rapidement remplacée par une proposition modifiée de directive unique, avait vu le jour dans un contexte des plus hostiles (A.). L'étendue de son champ d'application avait été, très tôt, source d'inquiétude et de débat au sein des milieux intéressés (B.).

A. La mise en place de la proposition modifiée de directive : un travail de longue haleine dans un contexte hostile

Le législateur avait beau énoncer dans le préambule de la proposition modifiée de directive qu'il était compétent pour prendre les mesures pénales nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édictait en matière de protection de la propriété intellectuelle, le droit d'initiative de la Commission en matière pénale avait fait l'objet de nombreuses contestations (1.) et la nécessité d'une telle harmonisation avait été immédiatement remise en question par une partie importante des spécialistes de la matière (2.).

1. Le droit d'initiative de la Commission en matière pénale au cœur des débats

Jusqu'alors, la Communauté avait disposé d'une sphère de compétence importante s'agissant de l'harmonisation des législations au sein du marché intérieur et ses interventions, loin d'avoir toujours fait l'unanimité, n'avaient encore jamais suscité d'aussi vifs débats¹¹²⁵. De toute évidence, l'intensification de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en matière pénale constituait un sujet sensible et il aurait été opportun que la Commission explicite davantage l'initiative qu'elle avait prise. L'institut Max Planck de Munich avait d'ailleurs souligné, à juste titre, dans son étude sur la proposition modifiée de directive¹¹²⁶, qu'il n'était fait à aucun moment référence à un quelconque examen préalable quant à sa compétence en matière pénale.

¹¹²⁴ Remarque de Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302 ; Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 14.

¹¹²⁵ Sur les débats se reporter à Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 14.

¹¹²⁶ Consulter en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), « Stellungnahme des Max Planck Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Massnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums », KOM(2006)168 endgültig, GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 722 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 15.

La Commission était coutumière du fait dans la mesure où à plusieurs reprises déjà, les tentatives que le législateur avait menées par son intermédiaire avaient échoué (a), compte tenu du problème récurrent que posait sa compétence en matière pénale conformément à la répartition habituelle des pouvoirs (b).

a) Les nombreuses tentatives infructueuses

Dès le projet de directive de lutte contre la contrefaçon, le législateur européen avait tenté, sans y parvenir, de mettre en place des mesures pénales communes (aa). Suite à cet échec il avait décidé de consacrer une double proposition de directive-décision cadre à ces seules mesures, proposition qui avait, à son tour, fait l'objet de nombreuses critiques et modifications (ab).

aa) La Directive 2004/48/CE : première tentative infructueuse

Lors de l'adoption de la Directive 2004/48/CE, le législateur européen s'était, pour la première fois, risqué à harmoniser les mesures pénales encadrant la lutte contre la contrefaçon et la piraterie ou avait, plus exactement, tenté de gommer les disparités existant entre les différents systèmes répressifs nationaux¹¹²⁷. La majorité des mesures pénales contenues dans la proposition de directive initiale allait d'ailleurs, par la suite, être reprise par la proposition de directive concernant l'harmonisation des sanctions. De nombreux Etats membres, dont la France et l'Allemagne, s'étaient alors opposés à une telle ingérence dans leur sphère de compétence privilégiée, arguant que les mesures en question relevaient du troisième et non du premier pilier et qu'une directive d'harmonisation n'était pas l'instrument le plus approprié pour imposer des sanctions pénales puisqu'elle avait avant tout pour objectif, de faciliter la libre circulation des biens au sein de la Communauté¹¹²⁸. En l'absence de consensus sur cette question, le législateur européen s'en était finalement tenu à une harmonisation des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative, avait procédé au

¹¹²⁷ Sur les disparités nationales se reporter à Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 15.

¹¹²⁸ Voir en ce sens Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 15 ; Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 1 ; Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 26 ; Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 13.

retrait des dispositions initialement prévues et reporté à plus tard l'harmonisation en matière pénale.

ab) Le projet de double proposition directive-décision cadre : deuxième tentative infructueuse

Suite à l'échec de l'insertion de mesures pénales dans la Directive 2004/48/CE, le législateur européen avait réfléchi aux autres modes opératoires possibles. Il avait alors envisagé successivement trois des options les plus pertinentes qui s'offraient à lui, avant de se rabattre sur une quatrième et dernière option : la double proposition directive-décision cadre.

La première option qui consistait en un rapprochement des législations pénales à la discrétion des Etats membres, doublée d'une campagne de sensibilisation des consommateurs sur les méfaits de la contrefaçon et de la piraterie, avait été rapidement exclue dans la mesure où, même si l'organisation d'une campagne d'information auprès des consommateurs était très utile voire même nécessaire, elle ne pouvait à elle seule constituer une politique de lutte contre la contrefaçon. De même, la deuxième option qui consistait à agir au niveau international avait également été écartée étant donné que le niveau atteint par la contrefaçon et la piraterie n'avait eu de cesse d'augmenter sur la scène internationale, malgré la mobilisation de nombreuses organisations internationales et l'adoption de l'Accord sur les ADPIC. Il semblait ainsi évident que l'action internationale ne pourrait être efficace qu'en étant soutenue par un dispositif interne à l'Union basé sur des standards élevés. La troisième option, quant à elle, était de prendre en compte la contrefaçon et le piratage dans les textes de coopération policière et judiciaire. Il est vrai que certains de ces textes destinés à améliorer la coopération policière et judiciaire entre les Etats membres et adoptés dans le cadre du titre VI TUE contribuaient à la lutte contre les formes graves de criminalité comme la criminalité organisée, mais ils ne pouvaient se substituer à la constitution d'un socle législatif au niveau pénal. C'est la raison pour laquelle, après avoir passé en revue l'ensemble des options qui s'offraient à lui, le législateur européen avait finalement opté pour la quatrième et ultime option qu'était la rédaction d'une double proposition, susceptible de s'inscrire dans le cadre des actions à même d'être menées dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures. C'était là, lui semblait-il, la seule possibilité de doter l'Union d'un socle pénal minimal commun ou du moins, d'amorcer

une action en ce sens. C'était sans compter sur le débat d'ordre procédural qui allait en résulter, compte tenu du mécanisme législatif choisi et l'animosité non dissimulée de bon nombre d'Etats membres à l'égard de ce projet¹¹²⁹.

Dans le cadre de cette première tentative infructueuse, datant de juillet 2005, le législateur européen s'était fixé pour objectif de favoriser un rapprochement des législations pénales et une amélioration de la coopération européenne en vue d'une lutte efficace contre la contrefaçon et le piratage. Dans cette perspective, il avait élaboré un nouveau dispositif ayant vocation à constituer le volet pénal de la lutte européenne contre la contrefaçon et le piratage, composé d'une proposition de directive et d'une proposition de décision cadre sur la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. La proposition de directive imposait aux Etats membres de qualifier certaines atteintes d'infractions pénales et prévoyait une gamme de sanctions tant pour les personnes physiques que morales, tandis que la décision cadre s'efforçait de renforcer les mesures de droit pénal visant à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres quant aux infractions aux droits de la propriété intellectuelle, de faciliter et encourager la coopération entre Etats membres pour réprimer lesdites infractions et de fixer des sanctions minimums. La proposition de directive était soumise à la procédure de codécision et son adoption nécessitait l'approbation de la majorité qualifiée des Etats membres ; quant à l'adoption de la décision cadre elle devait nécessairement être adoptée par l'ensemble des Etats membres. Toujours en raison des débats concernant la légitimité de l'intervention de la Communauté en matière pénale, cette double proposition n'avait pas fait l'unanimité et la Commission avait été invitée, en application de l'article 250 paragraphe 2 TCE, à revoir sa proposition de directive en tenant compte de l'abandon du projet de décision cadre et de la nécessité de reprendre toutefois certaines de ses dispositions.

Quelle que soit la nature des tentatives menées par le législateur européen pour harmoniser les sanctions pénales des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, elles avaient été, chaque fois, déjouées par les Etats membres au motif que le fondement

¹¹²⁹ Sur l'animosité des Etats membres se reporter à Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 1 ; Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 28 ; Desurmont (T.), « Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : consécration d'une piraterie à deux vitesses ? », Légipresse, décembre 2003, n°207, p. 182.

légal sur lequel s'appuyait la Commission pour intervenir en matière pénale était extrêmement controversé.

b) Le fondement légal controversé de l'intervention de la Commission en matière pénale

Ni les droits fondamentaux derrière lesquels elle s'était retranchée à plusieurs reprises (ba), ni la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (actuelle CJUE) en matière de droit de l'environnement (bb) n'avaient permis à la Commission d'asseoir de façon indiscutable sa compétence en matière d'harmonisation des sanctions pénales de la contrefaçon.

ba) L'étendard des droits fondamentaux

Une nouvelle fois, la Commission s'était retranchée derrière l'argument du respect des droits fondamentaux pour justifier son intervention en matière pénale. Elle énonçait ainsi, comme elle l'avait fait dans les préambules de la première proposition de directive et de la proposition de décision cadre, qu'en application de l'article 17 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne¹¹³⁰ selon lequel « la propriété intellectuelle était protégée », elle s'efforçait d'assurer le plein respect de la propriété intellectuelle¹¹³¹. Elle rappelait ensuite dans le préambule de la proposition modifiée de directive que de façon plus générale, cette dernière était en parfaite adéquation avec l'ensemble des droits et principes fondamentaux reconnus notamment par ladite Charte¹¹³².

Même si le fait de brandir les droits fondamentaux comme fondement légal de son intervention en matière pénale, pouvait sembler contestable à certains, la Commission mettait toutefois le doigt sur un point important, en mentionnant son attachement aux droits et principes fondamentaux. De manière indirecte, elle dénonçait les difficultés à œuvrer en faveur d'un rapprochement des législations en matière de propriété intellectuelle, compte tenu de la nécessité de prendre en compte les traditions et systèmes juridiques des différents Etats membres et de ne pas négliger les autres droits et principes fondamentaux contenus dans la Charte. En l'espèce, une mise en balance des intérêts du public et des droits fondamentaux semblait plus que jamais nécessaire

¹¹³⁰ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, J.O.C.E. C 364/01 du 18 décembre 2000, p. 12.

¹¹³¹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 15.

¹¹³² Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723.

puisque les intérêts des titulaires de droits n'avaient pas vocation à primer sur ceux des personnes devant respecter lesdits droits de propriété intellectuelle. En ce sens, le principal reproche formulé à l'encontre de la Commission était de s'en être tenu au seul paragraphe second de l'article 17, alors qu'il aurait été judicieux de mentionner son paragraphe premier ainsi que l'article 1er paragraphe premier du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme¹¹³³, pour insister sur la nécessaire mise en balance des intérêts. De même, l'absence de remarques concernant les tensions existantes entre les intérêts des parties en présence et les conflits d'intérêts susceptibles d'en découler avait été vivement critiquée, dans la mesure où il aurait suffi d'y faire brièvement allusion dans l'un des considérants.

bb) L'interprétation extensive d'une jurisprudence de droit environnemental Suite aux deux disputes qui s'étaient déroulées conjointement, l'une entre la Commission et le Parlement et l'autre entre la Commission et le Conseil, afin de déterminer laquelle de ces institutions était compétente pour inciter les Etats membres à adopter des sanctions pénales et quel type de procédure devait être envisagé, le processus d'adoption de la proposition modifiée de directive avait été considérablement freiné. Fallait-il considérer que l'objectif visé appartenait au premier pilier étant donné l'origine du problème et le secteur concerné, ou fallait-il interpréter le problème de façon à considérer que dès lors qu'il s'agissait d'imposer des sanctions il était question du troisième pilier ? Quelle devait être la base légale permettant d'exhorter les Etats membres à instituer des sanctions pénales en la matière ? Face au Conseil qui considérait que la seule base adéquate envisageable était le TUE, la Commission et le Parlement préconisaient le TCE.

Alors que la procédure d'adoption des propositions de directive et de décision cadre était encore pendante, la CJCE, actuelle CJUE, avait rendu un arrêt dans le cadre de l'Affaire C-176/03 Commission contre Conseil du 13 septembre 2005¹¹³⁴, sur lequel s'appuyait la Commission pour justifier sa compétence. En l'espèce, la Commission avait porté son action devant la Cour à la suite d'un désaccord avec le Conseil concernant son

¹¹³³ Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n°11 ; <http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm>.

¹¹³⁴ Affaire C-176/03 Commission contre Conseil du 13 septembre 2005, Recueil de jurisprudence 2005 I-07879.

aptitude à intervenir en matière pénale et le choix du mécanisme législatif employé¹¹³⁵. Après avoir rappelé que, de manière générale, la Communauté européenne n'avait pas de compétence en matière pénale, la Cour de justice avait affirmé que : « cette constatation ne saurait empêcher le législateur européen, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement¹¹³⁶ ». En application de cette jurisprudence, le législateur européen était susceptible de prendre des mesures touchant au droit pénal des Etats membres lorsqu'il les jugeait nécessaires pour garantir l'efficacité des dispositions qu'il avait prises pour atteindre des objectifs communautaires importants, dans la mesure où lesdites sanctions mises en œuvre par les autorités nationales étaient efficaces, proportionnées et dissuasives et qu'elles permettaient d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé¹¹³⁷.

La référence à cette jurisprudence qui avait été développée en droit de l'environnement était loin de remporter tous les suffrages et une partie importante des spécialistes de la matière ainsi que la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen étaient d'avis que le caractère indispensable de l'harmonisation des mesures pénales en matière environnementale n'autorisait pas une application automatique de la solution retenue, à d'autres domaines¹¹³⁸. Selon eux, cette jurisprudence devait être interprétée de façon restrictive et non extensive comme

¹¹³⁵ Consulter en ce sens Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes: The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 1.

¹¹³⁶ CJCE, Affaire C-176/03, paragraphe 48 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, pp. 20-21.

¹¹³⁷ Voir sur cette affaire Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes: The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 4 ; Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 27 ; Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 15 ; pas de compétence acquise.

¹¹³⁸ Voir notamment Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 722 ; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 15 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 25 : la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie émettait de sérieuses réserves.

l'avait fait la Commission¹¹³⁹ et il fallait déterminer au cas par cas si les conditions d'une telle intervention étaient effectivement remplies¹¹⁴⁰. En ce sens, les mesures adoptées par le biais de la directive devaient être réellement indispensables pour atteindre l'un des buts que s'était fixés la Communauté, comme par exemple, la construction ou le bon fonctionnement du marché commun¹¹⁴¹. Dès lors, en cas d'absence de preuves valables concernant l'hypothétique ralentissement de la libre circulation et du commerce au sein du marché intérieur faute d'adoption d'une directive d'harmonisation, l'intervention de la Commission risquait d'être dépourvue de légitimité.

Concernant ensuite la détermination correcte de la base juridique de l'acte communautaire à venir, la Cour préconisait de se référer à la portée et au contenu de l'acte même. En l'occurrence, les circonstances de l'espèce incitaient la Cour à imposer l'annulation de la décision cadre puisqu'il s'agissait d'une préoccupation issue du premier pilier. La décision cadre attaquée en l'espèce, dès lors qu'elle avait pour objectif et contenu principaux la protection de l'environnement, aurait dû être fondée sur l'article 175 TCE (premier pilier) et non sur le titre VI TUE (troisième pilier)¹¹⁴². L'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer précisait d'ailleurs « qu'il ne devrait être question du troisième pilier qu'en présence de mesures d'emprisonnement pour des criminels notoires (serious offenders) ou en matière d'extradition¹¹⁴³ ».

La Cour de justice qui, à l'époque, ne s'était pas exprimée sur la portée de cette jurisprudence qui pouvait être interprétée de façon à se limiter à des préoccupations d'ordre environnemental ou au contraire, de façon extensive c'est-à-dire à englober d'autres domaines, avait renouvelé ses affirmations dans une seconde affaire¹¹⁴⁴, un peu plus de deux ans après sa première jurisprudence. Cette fois-ci, la Cour s'était exprimée sur la compétence communautaire concernant l'adoption de sanctions pénales visant à lutter contre la pollution causée par des navires et avait confirmé sa jurisprudence

¹¹³⁹ Consulter notamment Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 13.

¹¹⁴⁰ Sur la détermination au cas par cas se reporter à Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 722 ; Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 27.

¹¹⁴¹ Article 95 TFUE.

¹¹⁴² CJCE, Affaire C-176/03 précitée, paragraphe 51.

¹¹⁴³ Sur l'affaire voir Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, p. 4 ; Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 13 ; Affaire du 23 octobre 2007.

¹¹⁴⁴ CJCE, Affaire C-440/05 Commission contre Conseil du 23 octobre 2007, Recueil de jurisprudence 2007 I-09097.

antérieure. En l'espèce, la Commission considérant que la décision cadre relative à la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant à réprimer la pollution causée par les navires n'avait pas été adoptée sur la base juridique appropriée, avait introduit un recours contre le Conseil. La Cour avait alors décidé de faire droit audit recours, jugeant que le législateur européen disposait effectivement d'une compétence lui permettant d'adopter toute mesure tendant à l'amélioration de la sécurité des transports maritimes. Afin de conforter sa position, la Cour avait opéré un renvoi au jugement qu'elle avait rendu deux ans auparavant et selon lequel, la législation pénale comme les règles de procédure pénale ne relevaient pas, en principe, de la compétence de la Communauté, exception faite des cas dans lesquels l'application par les autorités nationales compétentes de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives était indispensable pour lutter contre des atteintes graves à l'environnement¹¹⁴⁵. Le cas échéant, la Cour autorisait le législateur européen à imposer aux Etats membres d'instaurer des sanctions de ce type pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édictait dans ledit domaine. Dans cette deuxième affaire, la Cour relevait par ailleurs que les sanctions pénales prévues par la décision cadre étaient nécessaires pour assurer le respect de la réglementation européenne édictée en matière de sécurité maritime et qu'étant donné le contenu de l'article 80§2 CE relatif au domaine spécifique de la navigation maritime, elles auraient dû être adoptées sur son fondement¹¹⁴⁶. La Cour précisait ensuite que ni le type ni le niveau des sanctions pénales applicables ne relevaient de la compétence de la Communauté et que compte tenu du lien indissociable qui unissait l'ensemble des dispositions de la décision cadre, celle-ci devait être annulée dans son ensemble et non uniquement les dispositions ayant trait aux sanctions pénales¹¹⁴⁷.

Une nouvelle fois, la Cour ne s'était pas prononcée sur la portée générale de cette nouvelle jurisprudence. A la lecture de cette seconde décision on pouvait effectivement considérer que la compétence du législateur européen concernant l'harmonisation des mesures pénales en matière environnementale était indéniable, mais qu'en était-il des autres domaines ? Les conclusions de l'Avocat général M. J. Mazak dans cette seconde affaire permettaient cependant d'y voir un peu plus clair. Echafaudées autour de deux

¹¹⁴⁵ CJCE, Affaire C-440/05 précitée, paragraphe 66.

¹¹⁴⁶ CJCE, Affaire C-440/05 précitée, paragraphe 54.

¹¹⁴⁷ CJCE, Affaire C-440/05 précitée, paragraphe 74.

points clef, elles suggéraient qu'il était vraisemblable que la Commission ait outrepassé les limites de son champ de compétence en tentant d'imposer des sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle. L'Avocat général partait tout d'abord du constat que la matière pénale n'était en aucun cas la sphère de compétence réservée et absolue des Etats membres et que la compétence de la Communauté en la matière n'avait pas vocation à se limiter à des questions environnementales. Il précisait toutefois dans un deuxième temps que la Communauté n'avait vocation à légiférer en matière de sanctions qu'à un niveau extrêmement général et qu'en application du principe de subsidiarité, les Etats membres étaient effectivement généralement mieux placés que ne l'était la Communauté pour transposer le concept de « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » dans leurs systèmes législatifs nationaux et contextes sociétaux respectifs¹¹⁴⁸.

Les deux affaires exposées plus haut n'étant pas réellement convaincantes s'agissant de la propension de la Commission à intervenir en matière pénale, celle-ci avait poussé à son terme le raisonnement de la Cour de justice dans une Communication datant du 23 novembre 2005¹¹⁴⁹. Elle y énonçait, que les interventions réglementaires dans le domaine pénal dans le cadre du premier pilier et en relation avec tout domaine de compétence communautaire potentiellement concerné étaient acquises sans aucune restriction et que la répartition des compétences entre le premier et le troisième pilier devait être effectuée comme suit. Les dispositions de droit pénal nécessaires pour garantir l'effectivité du droit communautaire devaient faire partie du premier pilier ; quant aux dispositions « horizontales » de droit pénal (coopération policière et judiciaire, mesures d'harmonisation dans le cadre de l'ELSJ...), elles devaient être intégrées au troisième pilier¹¹⁵⁰. En ce sens, la Commission avait estimé devoir modifier la proposition de directive et retirer la proposition de décision cadre, ce qu'elle avait fait le 26 avril 2006 en présentant une nouvelle proposition de directive actualisée et fusionnant les dispositions des deux initiatives précédentes.

¹¹⁴⁸ Voir sur ce point Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 25 ; Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », *Copyright World Issue*, septembre 2007, n°173, p. 14 ; Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 25.

¹¹⁴⁹ COM(2005)0583 du 23 novembre 2005, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03 Commission contre Conseil).

¹¹⁵⁰ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 21.

Malgré la constance de la jurisprudence de la Cour en matière pénale environnementale et la diffusion de la Communication du 23 novembre 2005, les avis restaient partagés concernant l'habilitation de la Commission à harmoniser les sanctions pénales des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. La Cour de justice n'avait pas apporté de réponse claire à la question de savoir dans quelle mesure la Communauté pouvait pousser des incursions dans le périmètre régalien habituellement dévolu aux Etats membres, or 11 Etats, dont la Grande Bretagne, s'étaient exprimés contre la solution retenue par la Cour dans l'Affaire C-176/03¹¹⁵¹. Ils l'avaient même menacée du refus par leurs gouvernements respectifs de toute forme d'harmonisation de la législation pénale telle qu'envisagée et avaient obtenu le soutien de certains parlementaires, qui lors de la première lecture du texte modifié de la proposition de directive avaient présenté un amendement contre son adoption, au motif que « le droit pénal ne saurait relever de la compétence de la Communauté ». Même si la proposition d'amendement en question avait par la suite échoué, elle en disait long sur l'animosité dont étaient empreintes les négociations.

En outre, avant de se poser la question de la légitimité d'une telle action, sans doute aurait-il été judicieux de la part du législateur européen de s'interroger sur le caractère indispensable d'une telle harmonisation.

2. La remise en question de la nécessité d'une telle harmonisation

Compte tenu de la multitude des instruments se trouvant déjà à la disposition du législateur européen (a) et de l'absence de preuves concernant une éventuelle menace à l'encontre du marché intérieur (b), une partie importante des spécialistes de la matière doutait de la nécessité d'opérer une harmonisation des sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle. En ce sens, une étude menée par le Max Planck Institut de Munich nouvellement baptisé Institut pour l'innovation et la concurrence¹¹⁵² mettait en lumière l'absence de motifs susceptibles de justifier une telle harmonisation ainsi que le silence de la proposition modifiée de directive quant à l'existence de raisons valables de considérer la situation de l'époque comme néfaste au marché intérieur.

¹¹⁵¹ Voir Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », *Trademark World*, juillet-août 2006, n°189, p. 29.

¹¹⁵² Anciennement Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht et nouvellement Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb, installé à Munich.

a) Le renvoi aux instruments déjà en place

Afin d'étayer leur théorie selon laquelle une harmonisation des mesures pénales n'était pas fondamentalement indispensable, les opposants à l'intervention de la Commission se référaient au contenu de l'Accord sur les ADPIC (aa) ainsi qu'aux dispositions de la Directive 2004/48/CE (ab).

aa) L'article 61 de l'Accord sur les ADPIC

Le premier point de l'argumentaire des opposants à une proposition de directive reposait sur l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoyait des mesures de lutte contre la contrefaçon d'assez grande envergure¹¹⁵³. Dans ces circonstances, il n'était pas certain que des mesures complémentaires d'harmonisation soient nécessaires et ce d'autant qu'à aucun moment la transposition de l'article 61 de l'ADPIC n'avait fait l'objet de vérifications.

De toute évidence, le constat du caractère insuffisant voire inexistant de ladite transposition aurait suffi à calmer les esprits, mais à défaut, la crainte de voir adopté un texte faisant office de doublon et risquant de contraindre davantage les Etats membres allait l'emporter sur le besoin urgent de protection des droits de propriété intellectuelle. Il faut néanmoins souligner que les avis étaient partagés concernant l'impact de l'article 61 de l'ADPIC sur la lutte contre la contrefaçon de marque dans la mesure où il avait une visée davantage internationale qu'europpéenne. Au vue de la subsistance de disparités importantes internes à la Communauté, une partie de la doctrine voyait dans la nouvelle proposition de directive un remède à la perte de confiance progressive des milieux intéressés dans le marché intérieur et à la réduction des investissements dans l'innovation et la création, phénomènes que l'Accord sur les ADPIC n'était visiblement pas parvenu à enrayer¹¹⁵⁴. D'une façon plus générale, une majeure partie des auteurs estimait que l'Accord sur les ADPIC, même s'il ne constituait qu'une première étape, ne prévoyait que des dispositions et des standards de protection minimums pour faire

¹¹⁵³ PMD troisième considérant, reprise du considérant premier de la PID; Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723; Patnaik (D.), « Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen ? », GRUR, mars 2004, Heft 3, pp. 191 et 192; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 15.

¹¹⁵⁴ Proposition de directive amendée par le Parlement, Considérant 3 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 37 : c'était en effet un risque.

respecter les droits de propriété intellectuelle¹¹⁵⁵. A terme, cela risquait d'entraîner l'apparition de disparités majeures des modalités d'application des mesures et procédures concernées d'un Etat membre à l'autre et serait vraisemblablement fatal à la cinquième et dernière section de la troisième partie de l'Accord sur les ADPIC en général.

ab) L'harmonisation des mesures en matière civile par le biais de l'adoption de la Directive 2004/48/CE

Le second point de l'argumentaire des opposants à la proposition modifiée de directive avait trait aux mesures de protection de nature civile que ces derniers considéraient capables, suite à l'harmonisation dont elles avaient fait l'objet à l'occasion de l'adoption de la Directive 2004/48/CE, d'éclipser les disparités en matière de sanctions pénales¹¹⁵⁶. Il était d'autant plus difficile d'évaluer la valeur de cet argument, qu'à l'époque de la présentation du projet de proposition modifiée de directive, l'effet des dispositions de la Directive 2004/48/CE n'était pas encore connu, puisque la date limite de transposition avait été fixée au 29 avril 2006. Les Etats membres étant encore nombreux à ne pas avoir procédé à ladite harmonisation, il était tout bonnement impossible d'évaluer la propension de l'harmonisation en matière civile à gommer les disparités en matière pénale.

Afin de corroborer leur argumentation, les opposants rappelaient ensuite que dans de nombreux Etats membres dont l'Allemagne, le droit pénal de la propriété intellectuelle jouait un rôle très limité¹¹⁵⁷. Les titulaires de droits y avaient très peu recours et n'y étaient guère encouragés par le qualificatif de « dernier recours¹¹⁵⁸ » dont étaient affublées les mesures pénales dans la plupart des ordres juridiques européens. Ainsi, dans les dix Etats membres, dont la France et l'Allemagne, qui avaient été au delà de ce qu'exigeait l'ADPIC et avaient par exemple instauré des sanctions pénales en matière de

¹¹⁵⁵ Parmi lesquels Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 28 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 14.

¹¹⁵⁶ Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 15.

¹¹⁵⁷ S'agissant de l'Allemagne se référer à l'ouvrage précité p. 723 ; Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 730.

¹¹⁵⁸ En tant qu'« ultima ratio ».

brevets, il était rare que les détenteurs de droits aient recours à la procédure pénale¹¹⁵⁹. Le recours aux mesures civiles était quasi-automatique.

Au delà des remarques qui consistaient à inciter le législateur européen à tirer davantage parti des textes et possibilités existants, le principal reproche formulé à l'encontre de la proposition de directive modifiée, par ses opposants, était l'absence d'éléments concluants susceptibles de justifier une telle démarche.

b) La difficile évaluation du caractère réellement nécessaire d'une telle harmonisation

A aucun moment, le législateur européen n'avait exposé les raisons pour lesquelles il considérait que la situation était néfaste au marché commun, notion à laquelle s'était ensuite substituée celle de marché intérieur. L'éclairage nouveau qu'avait apporté la jurisprudence Keck et Mithouard dans ce domaine pesait en faveur des opposants au projet de directive (ba), tandis que l'application extensive du principe de proportionnalité à laquelle s'était livrée la Commission pour justifier son intervention faisait pencher la balance en faveur d'une harmonisation (bb).

ba) La jurisprudence Keck et Mithouard ou l'insuffisance de la simple « complexification » de l'activité économique

Afin d'asseoir leur position, les opposants à l'adoption de cette nouvelle directive sur le fondement du premier pilier se référaient à des jurisprudences célèbres. Ils soulignaient que les atteintes à la propriété intellectuelle étant, par principe, interdites dans l'ensemble des Etats membres, le seul fait que des marchandises de contrefaçon y soient disponibles, ne suffisait pas à justifier le processus d'harmonisation en cours¹¹⁶⁰. En application de l'article 95 TFUE, il aurait fallu apporter la preuve que les différences législatives existant au sein des différents Etats membres, avaient un effet réel et palpable sur le marché commun. En ce sens, une simple « complexification » de l'activité économique due à des divergences législatives ne suffisait plus depuis que la Cour était revenue dans une affaire Keck¹¹⁶¹ de 1993, sur la position qu'elle avait antérieurement

¹¹⁵⁹ Constat de Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 29 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 15 ; Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », RLDI, octobre 2012, n°86, p. 57.

¹¹⁶⁰ Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 722.

¹¹⁶¹ Affaires jointes C-267/91 et C-268/91 Keck et Mithouard du 24 novembre 1993, Recueil de jurisprudence 1993 I-06097.

adoptée¹¹⁶². En application de cette décision, une intervention de la Commission n'était justifiée, que si le manque ou l'insuffisance de mesures de nature pénale avait pour effet d'enrayer le fonctionnement normal du marché commun en freinant les importations en provenance de certains Etats membres ou en les soumettant à des contrôles plus ou moins pointus en fonction de leur provenance.

En l'occurrence, le législateur européen ne relevait pas de signe caractéristique de ce genre de dysfonctionnement et à première vue, le marché intérieur ne semblait pas pâtir de l'absence d'harmonisation des sanctions pénales. Il était certes difficile de lister les indices à même de permettre de déceler un tel dysfonctionnement, mais en procédant par élimination et en portant un regard critique sur certains aspects pratiques de la commercialisation des droits de propriété intellectuelle, certains indices se détachaient néanmoins. En temps normal, un bon indice pour caractériser la nécessité d'une harmonisation des sanctions pénales et donc justifier l'intervention de la Communauté aurait pu être le constat du caractère fluctuant des dispositions pénales d'un Etat membre à l'autre en présence d'atteintes similaires aux droits de la propriété intellectuelle ; mais ici, en raison de la complexité des cas de contrefaçon et de la frontière souvent ténue entre imitation et création, ce type d'indice ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un obstacle à la libre concurrence. Seule la preuve que l'absence d'harmonisation des sanctions avait un effet sur la structure des coûts ou sur d'autres aspects impactant les décisions entrepreneuriales des entreprises implantées dans différents Etats membres qui, de ce fait, avaient alors tendance à privilégier certains desdits Etats membres au détriment des autres, constituait un indice recevable¹¹⁶³.

Faute de tels indices, l'action de la Commission était en péril et l'application extensive du principe de proportionnalité à laquelle elle s'était livrée paraissait d'autant plus inappropriée.

bb) La question de l'adéquation de l'interprétation extensive du principe de proportionnalité

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, une harmonisation des conséquences pénales de l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle n'était justifiée que si elle était nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Traité sur la

¹¹⁶² Affaire C-120/78 Cassis de Dijon du 20 février 1979, Recueil de jurisprudence 1979 I 00649 ; Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723.

¹¹⁶³ Consulter Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723, point 4, tla.

Communauté européenne et qu'elle n'outrepassait pas la sphère de compétence prédéfinie¹¹⁶⁴. La Communauté était donc habilitée, dans certains cas, à prendre des mesures conformément à l'article 5 du Traité relatif au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité, dont l'application posait ici problème. En effet, en application de ce second principe, la future directive ne devait pas excéder ce qui était nécessaire à l'atteinte de l'objectif que s'était fixé le législateur européen, à savoir faciliter le fonctionnement du marché intérieur.

Comme l'objectif poursuivi pouvait, semble-t-il, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté était habilitée à prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité, mais le principe de proportionnalité servait de garde fou et l'incitait à ne pas outrepasser ses fonctions. Or c'est précisément ce qui lui était reproché par une partie importante des spécialistes de la matière, étant donné qu'elle aurait dû délimiter avec davantage de précision les cas dans lesquels l'atteinte portée aux droits de la propriété intellectuelle justifiait l'application de sanctions pénales harmonisées, afin de laisser une marge d'appréciation suffisamment large aux législateurs nationaux, lors de la transposition¹¹⁶⁵.

Au vu des arguments énoncés précédemment, tant l'opportunité que la nécessité d'une intervention de la Commission pour harmoniser les sanctions pénales des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle n'étaient pas acquises. Au delà des interrogations que suscitait l'intervention de la Commission dans un domaine, où la répartition des compétences était traditionnellement problématique¹¹⁶⁶, c'est essentiellement la délimitation du champ d'application de la directive à venir qui faisait l'objet de débats.

B. Les contours imprécis du champ d'application de la proposition modifiée de directive, à l'origine de vives inquiétudes

Tout au long du processus préparatoire qui avait précédé la présentation par la Commission d'une version modifiée de la future directive et même après, les revirements quant à l'étendue du champ d'application de la future directive avaient été nombreux. A tel point, que le caractère faussement large du champ d'application avait

¹¹⁶⁴ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 14.

¹¹⁶⁵ Voir par exemple Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 723.

¹¹⁶⁶ Voir en ce sens Caron (C.) « Vers une harmonisation communautaire du droit pénal de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, décembre 2005, n°12, p. 1.

fait, très tôt, l'objet de vives critiques (1), malgré l'interprétation extensive du concept « d'atteinte » prévue dès la proposition initiale de directive (2).

1. Le caractère faussement large du champ d'application

Compte tenu de la complexité et de la diversité des droits de propriété intellectuelle, le fait de prévoir des sanctions pénales pour l'ensemble desdits droits était source de débat¹¹⁶⁷. Tandis que la Commission, dans sa première version de la directive, avait eu tendance à éluder la question en n'énonçant pas de façon spécifique les droits de propriété intellectuelle visés et en se contentant d'opérer un simple renvoi au catalogue contenu dans la Directive 2004/48/CE, les députés européens avaient paru désireux de délimiter d'emblée le champ d'application de la proposition modifiée de directive. La délimitation opérée entre droits inclus (a) et droits exclus (b) avait connu de nombreux remaniements, ce que certains avaient appelé la valse des droits.

a) Le champ d'application

Pour connaître les droits inclus dans le champ d'application de la future directive, le titulaire de droits devait se référer à la « liste » des droits inclus, qui figurait de façon plus ou moins détaillée dans chacune des versions de la proposition de directive et qui avait connue de nombreux changements (aa). Outre le caractère extrêmement fluctuant de cette liste, dont témoignait l'exemple des dessins et modèles (ab), l'absence ou plus exactement le manque de précision des quelques définitions contenues dans la proposition de directive laissait présager de futures difficultés conceptuelles.

aa) La délimitation progressive de la liste des droits inclus

Le champ d'application de la proposition de directive avait connu de nombreuses modifications et ce notamment, en raison des amendements adoptés par le Parlement européen.

A l'origine, le législateur européen s'était initialement contenté de reprendre le champ d'application de la Directive 2004/48/CE, tel que défini dans son article 2 et dont les contours avaient été précisés par la Commission dans sa déclaration 2005/295/CE¹¹⁶⁸.

¹¹⁶⁷ Consulter Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 22.

¹¹⁶⁸ Déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. L 94 du 13 avril 2005, p. 37.

Dans sa version modifiée, l'article premier de la proposition de directive définissait de façon assez vague les droits de propriété intellectuelle auxquels les mesures envisagées devaient s'appliquer, en englobant non seulement les droits prévus par les législations nationales, mais également ceux prévus par la législation communautaire, ce qui allait au-delà du listing prévue dans la Directive 2004/48/CE. L'objectif de clarification que s'était fixé le législateur européen était loin d'être atteint, dans la mesure où, faute d'un véritable listing, cette nouvelle version de la proposition de directive semait le doute plus qu'elle n'apportait un éclairage nouveau sur la catégorie des droits inclus. Il était néanmoins évident que la proposition de directive était centrée autour des droits des marques¹¹⁶⁹ et d'auteur¹¹⁷⁰, dont l'insertion dans son champ d'application n'avait pas suscité de vives controverses¹¹⁷¹. En effet, bien plus que d'établir des plans et stratégies efficaces de lutte contre les contrefaçons et la piraterie, l'urgence pour les titulaires de droits était de veiller à l'établissement d'une certaine constance des sanctions d'un Etat membre à l'autre dans ces deux domaines.

Suite à la présentation de la version modifiée du texte initial de la directive, les députés européens s'étaient empressés de l'amender en retirant la mention des « droits prévus par la législation communautaire », étant donné que le champ d'application de la protection pénale avait vocation à demeurer horizontal et avaient complètement remanié la liste des droits inclus. L'inclusion dans le champ d'application de la future directive qui avait suscité le plus grand étonnement était celle des dénominations commerciales compte tenu de la difficulté à les définir et à les prouver¹¹⁷². En effet, en cas d'atteinte le détenteur de droits était tenu d'apporter la preuve qu'il était titulaire de la dénomination commerciale visée par l'atteinte et qu'il avait réellement subi un préjudice financier du fait de l'atteinte alléguée. La majorité des auteurs tant français, qu'allemands, soulignait qu'il n'était pas réaliste de penser que les autorités aux moyens limités et en pratique peu expérimentées arriveraient à mener à bien ce genre d'enquête. Une intégration dans le champ d'application de la directive risquait, au

¹¹⁶⁹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 5.

¹¹⁷⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 1 ; concernant les droits voisins du droit d'auteur : Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 2.

¹¹⁷¹ Voir en ce sens Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », Trademark World, juillet-août 2007, n°199, p. 22.

¹¹⁷² Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 8 ; voir à ce sujet Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », Trademark World, juillet-août 2007, n°199, p. 24.

contraire, de créer une forme d'insécurité pour les titulaires de droits, obligés d'aller chercher secours ailleurs. De même, il avait paru étonnant que les droits relatifs aux topographies semi-conductrices¹¹⁷³ et aux bases de données¹¹⁷⁴ aient été inclus dans le champ d'application de la directive étant donné qu'ils n'étaient habituellement pas suspectés de faire l'objet de contrefaçon. Dans un autre registre, l'intégration des dessins et modèles dans le champ d'application de la proposition amendée de directive avait d'autant plus surpris l'opinion, que les nombreuses hésitations qu'avaient marqué tour à tour le législateur européen et les députés européens avaient entraîné une véritable valse des dessins et modèles.

ab) La valse des dessins et modèles

Initialement, les dessins et modèles avaient été inclus dans le champ d'application de la proposition modifiée de directive, mais du fait du système de contrôle en dilettante de la validité des enregistrements, ils en avaient ensuite été exclus dans la version modifiée de la proposition de directive, avant d'y être finalement réintégrés dans la version amendée de la proposition de directive¹¹⁷⁵.

Les dispositions concernant les dessins et modèles et celles concernant les marques et les brevets avaient beau se recouper à bien des égards, les députés voyaient en la nature même du système d'enregistrement des dessins et modèles un obstacle majeur à leur intégration dans ledit champ d'application¹¹⁷⁶. En effet, le fait que n'importe quel dessin et modèle puisse être enregistré sans subir un examen de fond pour s'assurer du caractère innovant dudit modèle et de sa validité et donne automatiquement lieu à une protection absolue ou plus exactement, à un monopole, était des plus embarrassants. Dès lors, nul besoin pour le contrefacteur présumé d'avoir copié le travail du titulaire de droits pour être accusé de contrefaçon. Quant au processus à suivre pour se dédouaner d'une telle accusation, il était extrêmement compliqué puisqu'il nécessitait de rechercher parmi un nombre extrêmement élevé d'enregistrements si l'un d'entre eux présentait des similitudes avec le dessin et modèle soupçonné¹¹⁷⁷. En raison de l'absence de « filtre » lors de l'enregistrement, une telle recherche pouvait représenter

¹¹⁷³ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 4.

¹¹⁷⁴ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 3.

¹¹⁷⁵ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 a) tiret 6.

¹¹⁷⁶ Se référer à Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 22.

¹¹⁷⁷ Voir en ce sens Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 22.

des mois de travail étant donné le nombre élevé d'enregistrements et ce, d'autant plus, qu'à la différence des marques, les dessins et modèles n'étaient pas répartis et enregistrés par classe mais de façon confondue. Il fallait donc passer en revue l'ensemble des enregistrements, ce qui représentait un travail de titan compte tenu de l'absence de système européen de recherche optimisée.

En outre, prévoir des sanctions harmonisées pour les atteintes aux dessins et modèles était susceptible de donner lieu à des abus de la part des titulaires de droits, qui en raison de l'absence d'examen approfondi de la validité des dessins et modèles aspirant à être enregistrés risquaient d'être tentés de ceinturer le marché et de brider la concurrence. En résumé, faute d'instauration d'un nouveau système de contrôle du processus d'enregistrement des dessins et modèles, l'innovation et la compétition risquaient d'en pâtir. Pour toutes ces raisons, une exclusion du champ d'application paraissait justifiée. Néanmoins, l'harmonisation de sanctions pénales, en la matière, présentait l'avantage de conduire à ce que les concurrents hésitent avant de faire une fausse déclaration de validité ou à porter atteinte à un dessin et modèle déjà enregistré¹¹⁷⁸. Par ailleurs, une intégration des dessins et modèles dans le champ d'application de la proposition de directive amendée permettrait d'éviter que n'opère une différenciation trop importante entre les différents droits de propriété intellectuelle, option pour laquelle les députés européens s'étaient finalement mis d'accord. Malgré tout, ce dernier argument n'avait pas trouvé d'écho concernant le droit des brevets et un certain nombre d'autres droits de la propriété intellectuelle.

b) Le maintien de certaines exclusions

Même si la directive avait vocation à englober la majorité des droits de propriété intellectuelle, certains n'avaient pas pu être inclus en raison des difficultés à caractériser l'atteinte dont ils pouvaient faire l'objet. C'était notamment le cas du brevet (ba), dont l'exclusion du champ d'application de la future directive posait la question d'une harmonisation réalisée au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle (bb).

¹¹⁷⁸ Constat de Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 24.

ba) Le cas particulier du droit des brevets

Contrairement à la proposition initiale de la Commission, dont le champ d'application englobait l'ensemble des atteintes intentionnelles à un droit de propriété intellectuelle, les députés européens avaient finalement décidé d'exclure les droits fondés sur le brevet¹¹⁷⁹ ; exclusion qui avait fait l'objet de l'amendement le plus populaire du Parlement européen¹¹⁸⁰ et dont il était fait mention à trois reprises dans le même article¹¹⁸¹. Cette exclusion trouvait notamment sa justification dans l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC qui imposait les sanctions pénales en présence d'actes de contrefaçon relatifs à une marque ou à un droit issu de la propriété littéraire et artistique, mais se contentait de les autoriser en cas d'atteinte portée à un brevet. Malgré la pression constante qu'avait exercée la Commission au cours des derniers mois en faveur d'une extension généralisée des sanctions pénales aux atteintes portées au droit des brevets, l'opposition véhémente des milieux intéressés à cette insertion dans le champ d'application de la proposition modifiée de directive avait fini par l'emporter¹¹⁸².

Dans un Rapport en date du 23 mars 2007¹¹⁸³, le Parlement européen apportait des éléments de réponse supplémentaires concernant cette exclusion. En premier lieu, les députés européens craignaient qu'une criminalisation des atteintes au droit des brevets n'ait pour effet de dissuader les inventeurs et universitaires d'innover et ce notamment dans des domaines comme celui des logiciels où de telles infractions n'étaient pas rares

¹¹⁷⁹ Sur cette exclusion consulter Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », *Copyright World Issue*, septembre 2007, n°173, p. 14 ; Davies (I./Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 22 ; Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », *Intellectual Property Magazine – News analysis*, mai 2010, p. 14.

¹¹⁸⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Amendement 10.

¹¹⁸¹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 1^{er}, Article 2 a) tiret 9 et Considérant 5 ; Sur cette triple mention voir Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 16 ; Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », *Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, juin 2007, n°6, p. 1.

¹¹⁸² Voir en ce sens Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », *Intellectual Property Magazine – News analysis*, mai 2010, p. 14.

¹¹⁸³ Parlement européen, Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD), Doc. A6-0073/2007 Final, du 23 mars 2007, 45 pages.

mais faisaient partie intégrante du processus créatif et innovant¹¹⁸⁴. En second lieu, l'accent était mis sur le caractère extrêmement technique du droit des brevets qui aurait nécessité que les juges bénéficient d'une formation spéciale, sans garantie de résultat, étant donné qu'ils n'avaient, à priori, aucune formation d'ingénieur. Par conséquent, l'absence de qualification technique risquait de freiner le processus et il est vraisemblable que les titulaires de droits, au fait de ces difficultés, auraient eu tendance à n'avoir recours qu'aux mesures civiles déjà prévues¹¹⁸⁵. En troisième lieu, les députés européens avaient rappelé qu'étant donné que la plupart des législations nationales des Etats membres comportaient déjà des sanctions de nature pénale pour encadrer les atteintes portées aux brevets d'invention, l'ajout du droit des brevets à la liste des droits de propriété intellectuelle visés par la proposition de directive modifiée n'était pas indispensable et risquait de conduire à une superposition voire à un alourdissement du cadre normatif. C'était notamment le cas des ordres juridiques allemand et français ainsi qu'hongrois, italien, néerlandais et portugais. En quatrième et dernier lieu, ledit rapport mentionnait que cette exclusion devait être interprétée en ce sens, qu'il aurait été incohérent que s'appliquent au domaine des brevets, des sanctions pénales définies au niveau communautaire, aux vues de l'approche suivie en la matière par le législateur européen, au cours de ces dernières années et au récent rejet de la proposition de directive relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Le Parlement ajoutait dans son rapport qu'il craignait que « prévoir aujourd'hui des sanctions pénales pour protéger les brevets, pour lesquels une réglementation faisait défaut, équivaldrait à anticiper de manière fragmentaire et dangereuse, dans une matière qui, du fait de sa complexité, devait être le plus structurée possible et partagée par le plus grand nombre possible¹¹⁸⁶ ». Enfin, dans la mesure où l'harmonisation du droit des brevets était un sujet brûlant, confier les débats sur le brevet communautaire et sur l'harmonisation des mesures en matière civile, aborder la question d'une harmonisation des mesures pénales n'aurait fait qu'ajouter au chaos.

Cette exclusion, même si elle avait été favorablement accueillie par la majorité des Etats membres, notamment par le Royaume-Uni, la Belgique et la Grèce, dont les systèmes

¹¹⁸⁴ Sur le rapport consulter Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 16 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 9.

¹¹⁸⁵ Voir sur ce point Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 22.

¹¹⁸⁶ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 23.

législatifs nationaux ne connaissaient pas la responsabilité pénale pour les actes de contrefaçon de brevet, contrairement aux systèmes français et allemand¹¹⁸⁷, était loin d'avoir fait l'unanimité en France comme en Allemagne. Certains auteurs reprochaient d'ailleurs aux institutions européennes de ne pas avoir livré d'explication convaincante concernant cette exclusion et soulignait qu'une telle exclusion allait entraîner la coexistence de plusieurs systèmes nationaux de protection en fonction du domaine dans lequel les brevets seraient déposés et pénaliser considérablement ce droit de propriété intellectuelle¹¹⁸⁸. Dans un article virulent, Christophe Caron s'insurgeait contre cette exclusion et écrivait qu'il voyait mal pourquoi les brevets ne seraient pas concernés par une telle harmonisation. Il tentait ensuite de sensibiliser l'opinion en lançant diverses accusations sous forme interrogative. Ainsi, fallait-il voir dans cette exclusion une hostilité des eurodéputés à l'égard des brevets accusés de tous les maux dans les domaines du logiciel et des médicaments ? Fallait-il déceler dans leur argumentaire des considérations autres que juridiques¹¹⁸⁹ ? La peur de devoir faire face à des atteintes à la concurrence résultant de l'intégration des brevets dans le champ d'application de la directive, avait sans doute eu raison du projet initial d'harmonisation des droits de la propriété intellectuelle.

Le droit des brevets n'était pas le seul à avoir fait l'objet d'une exclusion du champ d'application de la future directive puisque les modèles d'utilité et les obtentions végétales l'étaient également¹¹⁹⁰, ainsi que les droits provenant de certificats complémentaires de protection et les importations parallèles de marchandises originales d'un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit. De même, les atteintes aux mesures techniques de protection et de communication sanctionnées par la Loi DAVSI du 1^{er} août 2006 n'étaient pas non plus concernées par le texte de la proposition

¹¹⁸⁷ Pour un état des lieux voir Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », *Intellectual Property Magazine – News analysis*, mai 2010, p. 14 ; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I. n°29 (941)*, juillet 2007, p. 16. Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 23 : respectivement § 42 de la Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) du 16 décembre 1980 et l'article L615-14 du Code de la propriété intellectuelle.

¹¹⁸⁸ Voir par exemple Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », *Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité*, 9 octobre 2003, n°159, p. 3.

¹¹⁸⁹ Voir en ce sens Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », *Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, juin 2007, n°6, p. 1.

¹¹⁹⁰ Voir sur cette restriction Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », *Intellectual Property Magazine – News analysis*, mai 2010, p. 15 ; Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Amendement 11.

modifiée de directive¹¹⁹¹. Que l'on soit pour ou contre ces exclusions, le fait d'opérer une différenciation entre les droits de propriété intellectuelle soulevait la question d'une harmonisation réalisée au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle¹¹⁹².

bb) L'unité des droits de propriété intellectuelle à l'épreuve du processus
d'harmonisation choisi

Les nombreuses exclusions du champ d'application de la proposition amendée de directive, même si elles trouvaient leur justification dans la complexité des droits de propriété intellectuelle, présentaient l'inconvénient de conduire à un traitement différencié des droits de propriété intellectuelle, ce qui était foncièrement contraire à l'objectif d'uniformisation poursuivi par le législateur européen en matière pénale.

En écartant le droit des brevets ainsi que les modèles d'utilité et les obtentions végétales, le législateur européen prenait le risque de créer des régimes de protection à deux vitesses avec d'un côté un régime harmonisé fort s'appliquant aux droits communautarisés et de l'autre des régimes nationaux disparates applicables aux autres droits de la propriété intellectuelle et notamment aux brevets¹¹⁹³. Comme le soulignait Guillaume Teissonnière, une telle délimitation du champ d'application de la directive et la superposition de différents régimes de protection en résultant, risquait de conduire à un morcellement complexe et injustifié des procédures nationales¹¹⁹⁴. En ce sens, au lieu d'unifier véritablement les procédures applicables aux droits de la propriété intellectuelle, l'harmonisation proposée ne ferait que redessiner la carte des disparités procédurales existantes, sans se soucier de maintenir la cohérence des domaines unifiés.

Nul doute alors, que la proposition modifiée de directive visait essentiellement à renforcer la protection des droits dits « communautarisés ». Or de manière évidente, une harmonisation passant outre la distinction fondée sur le caractère communautarisé

¹¹⁹¹ Voir sur cette exclusion Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, pp. 303.

¹¹⁹² Pour l'emploi de cette expression voir Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité, 9 octobre 2003, n°159, p. 3.

¹¹⁹³ Voir en ce sens Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle, 2003, pp. 8 et 12.

¹¹⁹⁴ Se reporter à Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle, 2003, pp. 8 et 12.

ou non des droits de propriété intellectuelle aurait permis aux législations nationales de gagner en unité et en lisibilité et d'éviter l'écueil du « déséquilibre » des systèmes procéduraux nationaux. De plus, au regard des motifs d'harmonisation invoqués par la Commission européenne, la limitation du champ d'application de la directive paraissait extrêmement illogique.

Par ailleurs, quitte à procéder une différenciation des droits de propriété intellectuelle, il aurait été bénéfique que la proposition de directive insiste davantage sur les spécificités propres à chacun des droits de propriété intellectuelle. Quant à la proposition de Guillaume Tessonnière consistant à laisser les Etats membres libres d'étendre les dispositions de la proposition de directive à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, elle aurait inmanquablement conduit à la résurgence de disparités importantes entre Etats membres et avait été, de ce fait, immédiatement écartée par les institutions européennes¹¹⁹⁵. Toutefois, cette parade à l'exclusion de certains droits de propriété intellectuelle, qui avait germé dans bon nombre d'esprits d'un côté comme de l'autre du Rhin, était significative du désir d'éviter que le marché intérieur ne se réalise au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle.

Outre la délicate question des droits de propriété intellectuelle contenus dans le champ d'application de la proposition amendée de directive, se posait celle des atteintes visées par les sanctions prévues dans ladite directive, nouvelle pierre d'achoppement entre la Commission et les milieux intéressés.

2. Les atteintes visées

Afin de faciliter la répression des atteintes visées par le règlement, le législateur européen s'efforçait, dans un premier temps, d'en dresser une liste générale (a) avant de l'affiner, dans un deuxième temps, en fixant les caractéristiques déterminantes de l'infraction pénale (b).

a) L'élaboration d'un listing des atteintes visées

Le législateur européen attachait beaucoup d'importance à définir aussi largement que possible « l'atteinte » (aa) et en distinguait deux types, en fonction de la qualité de la personne qui l'avait commise (ab).

¹¹⁹⁵ Voir en ce sens Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », *Propriété industrielle*, 2003, p. 8.

aa) La notion d'atteinte au sens large

La proposition modifiée de directive incitait les Etats membres à veiller à qualifier d'infraction pénale toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle de façon intentionnelle et commise à l'échelle commerciale, ainsi que toute forme de complicité ou d'incitation à une telle atteinte¹¹⁹⁶. A un détail prêt, il s'agissait de la même liste que celle figurant dans la proposition initiale de directive et celle prévue dans les mesures de nature pénale qui avaient été écartées de la proposition initiale de directive d'harmonisation (future Directive 2004/48)¹¹⁹⁷. La notion de « tentative d'une telle atteinte » avait purement et simplement été supprimée¹¹⁹⁸, sans doute parce que trop complexe à caractériser.

Il était néanmoins intéressant de souligner l'assimilation de la complicité ou de l'incitation, à une atteinte traditionnelle ; assimilation révélatrice de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le législateur lors de la présentation de la proposition modifiée de directive. La tendance était à l'époque à une plus grande sévérité à l'encontre de toutes les formes de piraterie ou de contrefaçon quelles qu'elles soient. Le législateur ne s'attaquait plus uniquement au seul contrefacteur, mais à l'ensemble des maillons de la chaîne, c'est à dire à l'ensemble du réseau mafieux auquel appartenait le contrefacteur ou pirate présumé¹¹⁹⁹. Cette interprétation extensive du concept d'atteinte ne faisait cependant pas l'unanimité puisque la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen considérait que les sanctions pénales pour complicité et incitation devaient être réservées aux délits les plus graves afin de ne pas être disproportionnées¹²⁰⁰. Quant à la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, elle préconisait une différenciation plus importante des atteintes, tenant compte des droits de propriété intellectuelle visés¹²⁰¹.

¹¹⁹⁶ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 3.

¹¹⁹⁷ Se reporter à Patnaik (D.), « Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen ? », GRUR, mars 2004, Heft 3, p. 197.

¹¹⁹⁸ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 12.

¹¹⁹⁹ Il suivait ainsi la même politique qu'en matière douanière s'agissant du règlement CE 1383/2003, qui étendait l'application des sanctions aux moules et matrices, c'est à dire à tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à la production des produits contrefaits.

¹²⁰⁰ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, pp. 26 et 31.

¹²⁰¹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 40.

ab) La distinction opérée en fonction de l'identité de l'auteur de l'atteinte

A l'article 4 de la proposition amendée de directive, le législateur mettait un point d'honneur à opérer une distinction selon que l'atteinte avait été commise par une personne physique ou au contraire, par une personne morale. Une telle distinction avait déjà été envisagée dans le cadre du projet de la directive d'harmonisation 2004/48 CE, mais avait été abandonnée puisqu'elle avait trait à la matière pénale, dont le législateur européen s'était finalement désintéressé, suite à une trop forte opposition des Etats membres¹²⁰².

La proposition modifiée de directive prenait soin de définir ce qu'il fallait entendre par « personne morale¹²⁰³ ». En ce sens, toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable devait y être assimilée, à l'exception des Etats et de tout autre organisme public agissant dans le cadre de l'exercice de leur prérogative de puissance publique, ainsi que les organisations internationales publiques. C'était là la réplique parfaite de la définition contenue dans la proposition de directive initiale.

Pour plus de sûreté, le législateur avait indiqué un certain nombre de critères déterminants, permettant en cas de doute de délimiter les atteintes devant faire l'objet de sanctions, conformément aux dispositions de la future directive.

b) Les caractéristiques déterminantes de l'infraction pénale

Pour entrer dans le champ d'application de la proposition amendée de directive, les atteintes devaient répondre à deux critères cumulatifs relatifs à leur portée (ba) et à leur motivation (bb).

ba) La portée commerciale de l'atteinte

L'atteinte devait tout d'abord avoir été commise à l'échelle commerciale, critère emprunté à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC, qui disposait que « les Etats membres devaient prévoir des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale ». La proposition initiale de directive ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par ces termes

¹²⁰² Voir en ce sens De Larramendi (L. H.)/Rivera Elzaburu (I. D.), « Summary Comments on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights », ECTA Newsletter N°. 48, octobre 2003, p. 38 : référence au chapitre III initialement prévu.

¹²⁰³ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 d).

et laissait ainsi libre cours à l'interprétation des Etats membres, même si en elle-même, la combinaison de ces deux termes visait de façon évidente les réseaux du crime organisé¹²⁰⁴. Était-ce l'ampleur ou l'importance de l'activité commerciale qui fournissait le point de repère à partir duquel il fallait évaluer l'obligation énoncée à l'article 61 de l'ADPIC¹²⁰⁵ ? Ou fallait-il laisser de côté le but commercial et se concentrer sur le critère de l'importance, du niveau de l'atteinte qui était plus large ? Les avis étaient partagés, or il était essentiel de disposer d'une définition précise afin d'éviter toute incertitude juridique, dans la mesure où il n'était pas possible de se fier à la pratique extrêmement fluctuante des Etats membres dans ce domaine¹²⁰⁶. C'est la raison pour laquelle cette expression avait fait l'objet d'un amendement par le Parlement, amendement nettement moins populaire que celui concernant l'exclusion du droit des brevets du champ d'application de la proposition de directive¹²⁰⁷. Les députés européens, non contents de la marge d'appréciation laissée aux Etats membres, avaient limité l'expression à « toute violation d'un droit de propriété intellectuelle commise dans le but d'obtenir des avantages commerciaux, exception étant faite, habituellement, des actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles et non lucratives ».

Les titulaires de droits n'avaient évidemment pas vu d'un bon œil cette redéfinition de l'un des critères principaux servant à caractériser l'atteinte, étant donné qu'elle revenait à exclure du champ d'application de la directive certaines des atteintes les plus graves¹²⁰⁸. C'était notamment le cas des atteintes portées aux droits d'auteur et droits voisins sur Internet par les « internet release groups » grâce au mécanisme du « peer to peer », qui d'après certaines sources étaient à l'origine de plus de 90% de la contrefaçon en matière de films, musiques, etc¹²⁰⁹... Ces contrefacteurs ou plus exactement ces pirates n'avaient pas pour habitude d'agir dans le but d'obtenir un avantage commercial mais assimilaient la contrefaçon à une forme moderne de compétition, l'objectif étant

¹²⁰⁴ Voir sur ce point Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 13 ; Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 28.

¹²⁰⁵ Sur ces interrogations consulter Arhel (P.), « L'Accord commercial anticontrefaçon », Propriété industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, septembre 2009, n°9, p. 16.

¹²⁰⁶ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 26.

¹²⁰⁷ Consulter en ce sens Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 14.

¹²⁰⁸ Constat de Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 14.

¹²⁰⁹ Exemple donné par Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

d'être le premier à mettre à disposition des internautes un produit encore introuvable sur la toile. Cette obligation de caractériser l'atteinte allait de façon évidente entraîner d'importantes difficultés dans le contexte des réseaux numériques, puisque les actes de contrefaçon en ligne nécessitaient une participation active et déterminante des utilisateurs finaux, qui n'agissaient pas à des fins commerciales¹²¹⁰. Ces atteintes aux droits de propriété intellectuelle continueraient donc à être régies par les droits nationaux. En France, par exemple, la Loi DADVSI rendait de tels agissements passibles de trois ans d'emprisonnement assortis de 300 000 euros d'amende ; en Allemagne, l'entrée en vigueur de la réforme du droit de la propriété littéraire et artistique en 2007, avait permis d'aligner les peines privatives de liberté sur celles prévues en France, soit trois ans d'emprisonnement assortis d'une amende, pouvant atteindre 5 ans en cas d'atteinte à visée commerciale¹²¹¹. L'écart entre les dispositions de la proposition modifiée de directive et les législations française et allemande était donc extrême, de même qu'entre ces dernières et les législations nationales des pays d'Europe de l'Est ou du Sud¹²¹². En privilégiant la répression d'un certain type de produits de contrefaçon, parce-qu'ils envahissaient le marché de la Communauté, le législateur souhaitait que son action ait un effet marquant et rapide. Il s'agissait peut être aussi de marquer l'opinion et de signifier aux contrefacteurs que la répression ne faisait que commencer. Néanmoins, dès lors qu'elle ne prévoyait pas de sanctions draconiennes pour l'usage personnel, l'action du législateur européen ne risquait-elle pas au contraire d'être taxée de laxiste ? Une telle différenciation des hypothèses de contrefaçon basée sur le critère de l'échelle commerciale n'allait-elle pas entraîner, à terme, ce que Christophe Caron appelait une « lézardification de l'édifice de la contrefaçon¹²¹³ ».

L'expression initiale « d'atteinte à l'échelle commerciale » était d'autant plus imprécise que par un autre amendement, le Parlement prévoyait d'exclure de la liste des atteintes le « fair use », c'est à dire « l'usage juste » ou plus exactement, « l'usage équitable » de

¹²¹⁰ Voir en ce sens Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », *Propriété industrielle*, 2003, p. 9.

¹²¹¹ § 106 Urheberrechtsgesetz (UrhG), Loi allemande sur le droit d'auteur.

¹²¹² Pour un état des lieux dans les différents Etats membres se reporter à Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

¹²¹³ Pour l'emploi de cette expression voir Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », *Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, juin 2007, n°6, p. 1.

travaux protégés¹²¹⁴. En procédant de la sorte, le législateur espérait faciliter l'enseignement. Il était légitime que les députés aient souhaité que les chercheurs, journalistes et enseignants ne soient pas considérés comme des criminels¹²¹⁵ ni ne fassent l'objet de sanctions pénales, puisque dans la proposition de directive l'utilisation « équitable » d'une œuvre protégée venait faire écran à la faute pénale ; mais c'était sous réserve de se mettre d'accord sur la signification du terme « équitable ». Malgré l'absence de définition de ce terme, il était possible de s'orienter grâce aux exemples qu'avaient donnés les députés à l'article 3 de la proposition amendée. D'après les dits exemples, « l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'érudition ou de recherche¹²¹⁶ » devait être assimilée à un usage équitable. Bien plus qu'une simple exclusion du champ d'application de la proposition modifiée de directive, il s'agissait, en l'occurrence, d'une exclusion pure et simple de la sphère pénale, exclusion qui n'empêchait cependant pas l'octroi de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure en responsabilité civile. Comme toutes les exclusions précédemment énoncées, elle rencontrait une forte opposition. En tête de file des opposants, Christophe Caron se demandait « s'il était réellement judicieux de ne pas sanctionner pénalement l'utilisation équitable ». C'était une chose de vouloir harmoniser le droit pénal de la contrefaçon, c'en était une autre d'opérer une harmonisation au détriment de la protection légitime des droits de propriété intellectuelle.

Conformément aux amendements adoptés par les parlementaires, il appartenait donc au juge de fonder son intime conviction sur l'intention frauduleuse du défendeur d'exploiter un droit de propriété intellectuelle protégé dans le but d'en tirer un bénéfice commercial ; précision qui avait son importance puisqu'elle permettait de justifier l'indulgence du juge en cas d'utilisation privée, documentaire ou pédagogique, pouvant aller jusqu'à l'exonération de toute responsabilité et de tempérer le mécontentement des opposants à une action ciblée¹²¹⁷.

Pour autant, la reformulation du critère de l'échelle commerciale et la référence au profit économique ne changeaient rien au fait que le champ d'application du texte de

¹²¹⁴ Voir en ce sens Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 14.

¹²¹⁵ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 13.

¹²¹⁶ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 3.

¹²¹⁷ Voir en ce sens Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, pp. 303.

proposition modifiée de directive était nettement plus étroit que les droits nationaux français et allemand, puisqu'ils prévoyaient, qu'il n'était pas nécessaire d'établir la preuve du caractère lucratif d'une activité pour que soient déclenchées des poursuites pénales, dans la mesure où ledit caractère lucratif s'apparentait simplement à une circonstance aggravante. En ce sens, il aurait peut être été judicieux de retenir la définition qu'avait proposée la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen et qui préconisait d'englober les actes graves de piratage à grande échelle (c'est à dire dans un but non exclusivement individuel ou privé), qui pouvaient léser très gravement le titulaire d'un droit, même s'il n'engendraient aucun profit économique pour leur auteur¹²¹⁸.

bb) Le caractère intentionnel de l'atteinte

L'atteinte devait ensuite, comme sa dénomination l'indiquait et conformément à l'une des caractéristiques du droit pénal¹²¹⁹, avoir été commise de façon intentionnelle. Le législateur communautaire assimilait à une violation intentionnelle « toute violation délibérée, en toute connaissance de cause, de ce droit, commise dans le but d'en tirer un profit économique à l'échelle commerciale¹²²⁰ ». Cette définition même si elle avait le mérite d'être davantage étoffée que la définition initiale, n'apportait pas de précision sur ce que signifiait concrètement l'adjectif « intentionnel », mais l'accent était mis sur le caractère nécessairement délibéré de l'atteinte en question. Là où le législateur français avait tendance à employer l'adverbe « sciemment » pour souligner l'intention délictueuse de l'action, le choix du législateur européen s'était porté sur cet adjectif relativement vague.

Par « intentionnel », fallait-il entendre que l'acte lui même devait être intentionnel, comme par exemple l'emploi d'un processus breveté, ou cela signifiait-il que le défendeur en agissant avait pour visée de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle concerné ou agissait en quelque sorte à dessein ? La frontière entre ces deux cas de figure était mince et dans certains cas il était réellement difficile d'établir si

¹²¹⁸ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 39.

¹²¹⁹ Se reporter à Wils (W.), « Is criminalization of EU competition law the answer ? », *Concurrences Journal*, mars 2006, n°1-2006, Article n°34927, www.concurrences.com.

in Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

¹²²⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 c).

oui ou non il y a avait eu atteinte intentionnelle. Par exemple¹²²¹, lorsqu'une société se renseignait et demandait conseil à un juriste qui lui affirmait qu'il y avait 90% de chance pour qu'un processus créatif soit en dehors du champ de protection du brevet déposé par son concurrent mais que la cour rendait un avis divergent ; cette partie avait elle nécessairement eu l'intention d'agir au détriment de son concurrent ? De même, qu'en était-il de la substance médicamenteuse dont le défendeur savait pertinemment qu'elle entrait dans la solution brevetée par son concurrent mais pour laquelle il avait de bonnes raisons de penser que le brevet en question n'était pas valide ? Pour répondre à ces interrogations, le Parlement avait sciemment consacré l'un de ses amendements à ces cas de figure et la version modifiée « définitive » de la directive comportait désormais un considérant invitant à « tenir compte de la mesure dans laquelle tout accusé avait pu avoir, préalablement à l'infraction, des motifs sérieux de plaider que les droits de propriété intellectuelle en question n'étaient pas valides¹²²² ».

La définition contenue dans la proposition de directive insistait sur le fait que le contrefacteur présumé devait être conscient du caractère répréhensible de son action. Cela impliquait donc que la charge de la preuve pesant sur le demandeur serait relativement lourde puisqu'il lui incomberait d'apporter la preuve que le défendeur avait conscience dudit caractère répréhensible de ses agissements, preuve qu'il lui serait difficile, voire impossible d'apporter¹²²³. A l'inverse, en droit français, même si cet élément moral était nécessaire pour caractériser la responsabilité pénale, la jurisprudence se contentait la plupart du temps de la présumer et c'était au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi, ce qui était nettement moins contraignant pour le demandeur¹²²⁴.

En vertu de ces dispositions, la délicate question des importations parallèles ne serait pas simple à régler, sauf à considérer qu'il y avait nécessairement eu accord préalable du détenteur de droits, auquel cas il n'y avait pas de contrefaçon, donc pas de nécessité

¹²²¹ Pour cet exemple voir Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », *Patent World*, juillet-août 2006, n°184, p. 28, tla.

¹²²² Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 9.

¹²²³ Constat de Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 24.

¹²²⁴ Consulter Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

d'harmoniser les sanctions¹²²⁵. C'était l'avis auquel s'était rangé le Parlement européen dans son quinzième amendement¹²²⁶.

Il faudrait par ailleurs réfléchir à l'aménagement d'un dispositif de sanctions de forme pyramidale¹²²⁷, afin de tenir compte du degré de l'atteinte, sachant que la complicité et l'incitation ne seraient vraisemblablement pas sanctionnées de la même façon que l'atteinte intentionnelle caractérisée. Le cas échéant, il ne serait pas simple de mettre en place un système d'évaluation du potentiel de mise en danger¹²²⁸. De façon plus générale, la nécessité de caractériser l'atteinte au regard de sa finalité allait obliger les législateurs nationaux à limiter les hypothèses dans lesquelles les mesures à transposer pourraient s'appliquer, ce qui à terme, risquait d'aboutir à une seconde forme de morcellement des mesures applicables aux actes de contrefaçon. Se posait alors la question du choix des critères visant à caractériser l'atteinte. Dès lors qu'il était question d'une harmonisation du droit pénal de la propriété intellectuelle tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, n'aurait-il pas fallu opter pour les critères cumulatifs suivants : le caractère identique du produit soupçonné et du produit original, la finalité commerciale de l'action menée dans l'optique d'un gain quelconque et la préméditation ou préméditation éventuelle en toute connaissance de cause quant à l'existence du droit appartenant à autrui¹²²⁹ ? Au vu des difficultés et incertitudes précédemment énoncées, il était vraisemblable qu'à défaut de dispositions correctives dans les versions ultérieures de la proposition de directive, la marge de manœuvre laissée aux Etats membres quant au périmètre des droits protégés et à l'intensité des atteintes réprimées, porterait directement atteinte à l'objectif d'harmonisation des règles de lutte anti-contrefaçon. A trop vouloir se concentrer sur les cas flagrants de contrefaçon, le législateur européen risquait d'auto-freiner son action d'harmonisation. En résumé et par comparaison avec l'ADPIC, la proposition modifiée de directive affutait le critère relatif à l'échelle commerciale et allait plus loin

¹²²⁵ Voir en ce sens Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », *Expertises des systèmes d'information*, août-septembre 2007, *Doctrine*, n°317, p. 303.

¹²²⁶ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 1^{er} tiret 2 et Article 3 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 12.

¹²²⁷ De l'allemand « Abstufung », par niveau, en dégradé, par gradation.

¹²²⁸ Constat de Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), *GRUR Int.* 2006, Heft 8-9, p. 724, point 16.

¹²²⁹ Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), *GRUR Int.* 2006, Heft 8-9, p. 724 ; Wils (W.), « Is criminalization of EU competition law the answer ? », *Concurrences Journal*, mars 2006, n°1-2006, Article n°34927, www.concurrences.com.

que l'ADPIC, en exigeant pour caractériser l'atteinte, qu'elle soit intentionnelle. C'est là l'une des raisons pour lesquelles son approche avait été qualifiée d'ADPIC II¹²³⁰.

Dans sa version amendée, la proposition modifiée de directive avait, dans un premier temps, mis l'accent sur la délimitation de son champ d'application qu'elle tentait de libeller de façon plus précise, afin d'obtenir une législation plus transparente et plus compréhensible¹²³¹. De même, la contrefaçon, notion centrale de la future directive, avait été clairement définie, afin de favoriser l'application de sanctions adéquates et de permettre au législateur européen, dans un deuxième temps, de tenter d'amorcer une harmonisation des sanctions applicables et en quelque sorte, de tirer les conséquences du constat de l'existence de disparités importantes entre les régimes nationaux de sanctions, tout en tenant compte des spécificités propres au domaine de la propriété intellectuelle.

§2 L'harmonisation des sanctions, à l'épreuve des contraintes inhérentes à la spécificité du domaine de la propriété intellectuelle

La reprise de la formule consacrée de la Cour de Justice, qui figurait aussi bien dans les règlements douaniers que dans les directives d'harmonisation et qui préconisait que « les Etats membres prenaient les mesures effectives, proportionnées et dissuasives nécessaires », semait le doute dans les esprits¹²³². S'agissait-il d'une obligation, ou plutôt d'une invitation sans force contraignante ? La proposition modifiée de directive était censée mettre bon ordre et apporter un éclairage nouveau sur la question des sanctions des atteintes de type contrefaçon ou piraterie.

A l'époque de la présentation de la proposition initiale de directive, l'état de la législation sur la propriété intellectuelle et en particulier l'harmonisation des sanctions des atteintes à ces droits, était au point mort. Seuls les droits de propriété intellectuelle acquis pour les « titres européens », comme la marque communautaire, étaient sanctionnés de la même façon dans tous les pays membres de l'Union européenne¹²³³.

¹²³⁰ Pour l'emploi de cette expression Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », Intellectual Property Magazine – News analysis, mai 2010, p. 14.

¹²³¹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 9.

¹²³² Voir en ce sens Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

¹²³³ Constat de Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité, 9 octobre 2003, n°159, p. 2 ; cf. articles 98 et 99 du Règlement n°40/94/CE du 20 décembre 1993.

Une harmonisation des sanctions s'imposait d'autant plus que les contrefacteurs exploitaient sans vergogne les disparités nationales afin de minimiser les risques de sanction et faciliter l'écoulement de leurs produits au sein de l'Union européenne¹²³⁴. On ne pouvait donc que se réjouir de cette volonté européenne affichée¹²³⁵ de lutter pénalement contre la contrefaçon en harmonisant les sanctions (A.), même si elle allait rapidement montrer ses limites, notamment lors de l'évaluation du potentiel de la future directive (B.).

A. La volonté affichée d'harmoniser les sanctions, malgré la complexité du système

De façon évidente, la question du choix par le législateur européen d'un type et d'un niveau de sanction qui soit approprié pour l'ensemble des Etats membres, était délicate. Il fallait néanmoins garder à l'esprit, « qu'en vertu d'une justice élémentaire, il n'était pas raisonnable que le même fait soit puni très différemment dans deux pays de l'Union européenne qui sont voisins et qui par hypothèse sont soumis à une culture juridique et sociale proches¹²³⁶ ». Le législateur européen avait donc tenté de gommer les disparités relatives à la nature (1.) et au niveau des sanctions (2.).

1. La nature des sanctions

Ce n'est qu'au moment de la modification de la proposition initiale de directive, que le terme de « nature » des sanctions était apparu. Le choix de ce terme exprimait bien l'idée de variété des sanctions, propre à l'arsenal mis en place.

L'éventail des sanctions prévues par la proposition modifiée de directive était d'autant plus large que l'application desdites peines dépendait de l'identité de l'auteur présumé de l'atteinte (a) et qu'aux sanctions traditionnelles s'ajoutaient des sanctions applicables spécifiquement à certains cas de figure donnés (b).

¹²³⁴ Remarque de Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », *Propriété industrielle*, 2003, p. 8.

¹²³⁵ Sur cette problématique se référer à Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », *Communication Commerce électronique - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, juin 2007, n°6, p. 1 ; Desurmont (T.), « Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : consécration d'une piraterie à deux vitesses ? », *Légipresse*, décembre 2003, n°207, p. 182 : s'interrogeait, en réponse à l'article de C. Caron, sur l'existence d'une réelle volonté politique des autorités européennes de lutter sans concession contre le développement de toutes les formes d'utilisation illicite des créations protégées.

¹²³⁶ Voir en ce sens Pradel (J.), « L'espace pénal européen », in Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 14.

a) La répartition traditionnelle des sanctions

Dans son article 4, la proposition modifiée de directive listait les sanctions que les Etats membres devaient appliquer aux infractions répondant aux deux critères cumulatifs précédemment exposés. Elle opérait une nette distinction entre les sanctions s'appliquant uniquement aux personnes physiques, et celles ayant vocation à s'appliquer également aux personnes morales.

Conformément à cette distinction, les peines privatives de liberté s'appliquaient uniquement aux personnes physiques¹²³⁷, tandis que les amendes et la confiscation de l'objet, des instruments et des produits provenant des infractions ou des biens dont la valeur correspondait à ces produits, sanctionnaient aussi bien les personnes physiques que morales¹²³⁸. Concernant les amendes ou sanctions pécuniaires, le législateur prenait soin de différencier les sanctions pécuniaires pénales qui s'appliquaient à l'encontre des personnes morales et physiques, des sanctions pécuniaires non pénales réservées aux personnes morales¹²³⁹.

Au delà de la répartition « classique » des sanctions, le législateur européen prévoyait des sanctions complémentaires réservées à certains cas de figure particuliers.

b) Les sanctions spécifiques

A la liste des sanctions traditionnelles énoncées précédemment s'ajoutaient des sanctions spécifiques à certains cas de figure, comme la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle¹²⁴⁰, la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'atteinte en cause¹²⁴¹, l'interdiction permanente ou temporaire d'exercer des activités

¹²³⁷ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 1) a).

¹²³⁸ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 1) b) i) et ii).

¹²³⁹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 1) b) i).

¹²⁴⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) a) : le fait que les instruments et matériels utilisés fassent également l'objet du processus de destruction n'était pas sans rappeler la politique menée par le législateur communautaire en matière douanière afin de sanctionner tous les maillons de la chaîne, cf. chapitre précédent ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 32 : la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen préconisait néanmoins qu'en cas de destruction il y ait conservation sans cautionnement d'échantillons probants pour faciliter le déroulement ultérieur des enquêtes.

¹²⁴¹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) b) : la proposition modifiée spécifiait qu'il devait s'agir de l'établissement ayant servi à commettre l'atteinte en cause, sans doute dans l'optique d'éviter d'éventuels abus. Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 13 : l'adverbe « principalement » avait disparu afin que l'ensemble des établissements ayant servi à commettre l'atteinte, soient passibles de la même palette de sanctions.

commerciales¹²⁴², le placement sous contrôle et la dissolution judiciaires¹²⁴³, l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques¹²⁴⁴ et la publication des décisions judiciaires¹²⁴⁵. Le choix de ce dernier type de sanction n'était pas anodin car la publication des décisions judiciaires était susceptible d'avoir un effet extrêmement dissuasif et permettait de mettre en garde le public et de le sensibiliser aux effets néfastes de la contrefaçon. Quant aux mesures relatives aux aides publiques, elles participaient à la politique d'encadrement législatif européen des aides publiques en cours¹²⁴⁶. A cette liste déjà relativement importante, les députés européens avaient même ajouté la possibilité pour la partie demanderesse d'obtenir que soit délivré un ordre exigeant le paiement, par le contrefacteur, des frais de gardiennage des biens saisis¹²⁴⁷. Cet ajout s'inscrivait dans la lignée de la politique menée en matière douanière visant à alléger les frais dont devait traditionnellement s'acquitter le demandeur. Or, plus le volume des marchandises concernées était important et la durée des enquêtes longues, plus ces frais risquaient d'être élevés¹²⁴⁸.

Dans l'intérêt des Etats, le législateur européen avait opté pour une liste relativement variée, sans toutefois tomber dans l'excès, de peur que de nouvelles disparités voient le jour et conduisent à l'apparition d'une nouvelle forme de forum shopping. En procédant en deux temps comme il l'avait fait et en listant les différents types de sanction de cette façon et dans cet ordre précis, le législateur européen établissait une certaine forme de gradation des sanctions qui visait à compléter le processus d'harmonisation en matière pénale, tout en ayant un effet dissuasif à l'encontre des potentiels contrefacteurs ou pirates.

2. L'élaboration d'un mécanisme de gradation des sanctions

Le rapprochement des législations nationales des Etats membres concernait également le niveau des peines pour éviter que le forum shopping ne permette aux contrefacteurs

¹²⁴² Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) c).

¹²⁴³ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) d) et e).

¹²⁴⁴ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) f).

¹²⁴⁵ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) g).

¹²⁴⁶ Sur cette politique d'encadrement voir Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité, 9 octobre 2003, n°159, p. 3.

¹²⁴⁷ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 4 2) h) ; Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1.

¹²⁴⁸ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 13.

de contourner les mesures mises en place par certains Etats membres, comme cela avait été le cas en matière douanière. A l'époque, les distorsions de concurrence au sein du marché européen avaient effectivement été très nombreuses, les contrefacteurs ayant immédiatement décelé une brèche dans le système¹²⁴⁹.

La proposition amendée de directive mentionnait d'ailleurs, dans son huitième considérant, son désir de faire de l'harmonisation du niveau des sanctions l'un de ses objectifs principaux. Le législateur européen convenait qu'il était nécessaire, pour ne pas dire impératif, d'œuvrer au rapprochement des mesures répressives prévues et à l'échelonnement harmonisé du niveau des peines à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant commis des infractions au sens de la future directive.

Pour ce faire, il avait envisagé la mise en place d'un mécanisme de gradation des sanctions (a), doublée d'une tentative d'harmonisation du niveau des peines (b).

a) La mise en place d'un mécanisme de gradation des sanctions

Le législateur appliquait scrupuleusement l'article 49 paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux selon lequel « l'intensité des peines ne devait pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ». La nature des peines choisies fluctuait ainsi en fonction de la gravité des différents comportements répréhensibles répertoriés et le mouvement de rapprochement du niveau des peines amorcé par la proposition de directive concernait en particulier les peines d'emprisonnement et d'amende (aa) ainsi que la confiscation (ab).

aa) La prise en compte du degré de l'atteinte, garante du caractère proportionnel des sanctions

Le législateur européen précisait concernant les sanctions applicables aux personnes physiques ainsi qu'aux personnes morales ayant commis une infraction au sens de l'article 3, que les Etats membres devaient veiller à ce que les sanctions qui leur étaient appliquées soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il s'agissait là de la reprise de la « formule consacrée » qui figurait dans l'ensemble des instruments

¹²⁴⁹ Voir en ce sens Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 25 ; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 14 ; Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », *Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité*, 9 octobre 2003, n°159, p. 2.

européens de lutte contre la contrefaçon et qui visait à mettre l'accent sur le caractère proportionnel des sanctions.

En application dudit principe de proportionnalité, le législateur opérait une distinction en fonction de la gravité des atteintes commises. Il y avait d'un côté les atteintes les plus graves regroupées dans un même paragraphe qui opérait un renvoi à l'article 3 concernant la définition des atteintes les plus graves, c'est à dire celles liées à la criminalité organisée et/ou présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes¹²⁵⁰ et de l'autre, tous les autres types d'atteintes¹²⁵¹, regroupés dans une catégorie « fourre-tout ». Pour plus de clarté, le législateur européen précisait dans l'exposé des motifs que la notion de risque pour la santé ou la sécurité des personnes visait les cas où le produit contrefait mis sur le marché exposait directement autrui à un risque de maladie ou d'accident. Selon la gravité de l'atteinte, la somme variait du simple au triple et en cas de risque susceptible d'avoir de sérieuses conséquences, comme le décès ou l'infirmité, il était possible d'imposer des pénalités aggravées.

La réduction du processus catégoriel à deux catégories disproportionnées et le désintérêt palpable que manifestait le législateur européen à l'égard de la seconde catégorie « fourre-tout » relative aux autres atteintes, posait la question de l'efficacité d'une démarche aussi ciblée. En réponse aux objectifs principaux que s'était fixé le législateur européen, à savoir combattre le crime organisé et réduire significativement le nombre de contrefaçons de produits pharmaceutiques présents sur le marché de la Communauté, puis de l'Union, le niveau des peines était nettement plus élevé pour ce type de contrefaçons¹²⁵². Ce constat conduisait à se demander si la proposition de directive était réellement pourvue du caractère comminatoire dont le législateur européen avait cherché à la doter lors de la rédaction. En visant de façon prioritaire les atteintes les plus graves et en développant une telle conception d'une piraterie à deux vitesses¹²⁵³, le législateur européen n'avait-il pas pris le risque, une nouvelle fois¹²⁵⁴, de

¹²⁵⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 1.

¹²⁵¹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 2.

¹²⁵² Constat de Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 25.

¹²⁵³ Pour l'emploi de cette expression voir Desurmont (T.), « Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : consécration d'une piraterie à deux vitesses ? », *Légipresse*, décembre 2003, n°207, p. 181.

¹²⁵⁴ En référence à la distinction opérée en fonction des critères.

porter préjudice à la portée de son instrument, qui du fait des multiples tempéraments qui y étaient introduits, ne pouvait qu'être relative.

ab) L'extension des pouvoirs de confiscation, application de l'adage « à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles »

Au delà de la délimitation de ces deux catégories d'atteintes et de l'attention particulière que le législateur européen accordait à l'une d'entre elle, il exhortait les Etats membres à étendre les pouvoirs de confiscation dans les cas les plus graves¹²⁵⁵, qui étaient au nombre de quatre : lorsque la condamnation découlait de l'application des dispositions de la décision cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005¹²⁵⁶, lorsque l'infraction commise était grave au sens de l'article 3 point 5 de la Directive 2005/60/CE, lorsqu'elle avait été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre sur la criminalité organisée ou lorsque ladite infraction entraînait un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

En quelque sorte, cette procédure exceptionnelle de confiscation s'apparentait à l'ultime gradation de la toise des sanctions. Elle était, pour ainsi dire, le dernier recours en cas d'atteinte grave et se situait au même niveau que les sanctions prononcées en présence d'un comportement attentatoire récidiviste du contrefacteur présumé, qui faisait désormais également l'objet de mesures renforcées¹²⁵⁷.

Dans le but d'accentuer l'harmonisation de la répression des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, le législateur européen avait, parallèlement à la création d'un système de gradation des sanctions, tenté d'harmoniser le niveau des peines.

b) La tentative d'harmonisation du niveau des peines

La volonté des eurodéputés de garantir en toute circonstance aux juges nationaux la possibilité d'imposer des sanctions suffisamment sérieuses pour lutter contre la contrefaçon, trouvait son expression dans la fixation de peines maximales minimums (ba), dont l'effet n'était malheureusement pas celui escompté (bb).

¹²⁵⁵ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 6.

¹²⁵⁶ Décision cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 in JO L68 du 15 mars 2005, p. 49.

¹²⁵⁷ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 3 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 15 ; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

ba) La fixation de peines maximales minimums, une démarche originale

L'article 5 consacré à la détermination du niveau des sanctions constituait l'une des nouveautés de cette proposition modifiée de directive. Le législateur européen comptait visiblement mettre un terme aux fluctuations des peines d'un Etat membre à l'autre en fixant des peines maximales minimums.

S'agissant des personnes physiques, les législateurs nationaux devaient s'assurer que la peine maximale d'emprisonnement infligée en cas d'infraction au sens de l'article 3 était d'au moins 4 ans d'emprisonnement¹²⁵⁸. Apriori, une telle peine n'avait vocation à s'appliquer que dans trois cas de figure : lorsque l'infraction commise était grave au sens de l'article 3 point 5 de la Directive 2005/60/CE, lorsqu'elle avait été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre sur la criminalité organisée ou lorsque ladite infraction entraînait un risque pour la santé ou la sécurité des personnes¹²⁵⁹. Grâce au nouveau libellé de l'article 5, le fait que le délit ait été commis dans le cadre d'une organisation criminelle ne faisait plus office de présupposé pour la décision d'une sanction plus grave ce qui, à terme, éviterait de nuire à l'application des formes de protection nationales existantes souvent plus rigoureuses mais pas nécessairement axées sur la criminalité organisée¹²⁶⁰.

Le choix du seuil des quatre ans n'était pas sans rappeler le critère généralement retenu par le Conseil de l'Union européenne pour qualifier une infraction grave¹²⁶¹. Le même seuil figurait dans l'Action commune 98/733/JAI, dans la proposition de décision cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée COM(2005)6 final et dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée¹²⁶².

S'agissant des personnes morales, le texte de la directive provisoire mentionnait simplement que les sanctions prises à leur encontre devaient être effectives proportionnées et dissuasives¹²⁶³. Quant au montant du seuil minimum des peines

¹²⁵⁸ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 1.

¹²⁵⁹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 1.

¹²⁶⁰ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 14.

¹²⁶¹ Voir en ce sens Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », *Trademark World*, juillet-août 2006, n°189, p. 29 ; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 17 ; Fontanaud (D.), « Contrefaçon de produits (atteintes à la propriété intellectuelle) », *International Review of Penal Law*, 2006, Vol. 77, p. 246.

¹²⁶² Textes mentionnés dans COM(2005)276 final, p. 9.

¹²⁶³ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 2.

maximales, il variait du simple au triple et oscillait entre 100 000 et 300 000 euros selon la catégorie à laquelle appartenait l'atteinte examinée¹²⁶⁴.

bb) Les peines maximales minimums, un coup d'épée dans l'eau

Sous cette appellation antinomique des plus controversées, les peines maximales minimums fixaient une limite sans vraiment la fixer. L'emploi de ces deux termes, à priori en totale contradiction, ne facilitait pas l'appréhension de ce nouveau concept.

De manière générale, les avis étaient partagés concernant la fixation de ces peines maximales minimums. La Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen dénonçait, par exemple, la rigidité d'un tel système et craignait qu'il soit difficilement compatible avec le principe de subsidiarité¹²⁶⁵. A l'inverse, la majeure partie des spécialistes de la matière doutait que cela suffirait à effacer l'ensemble des disparités existantes, dans la mesure où la marge de manœuvre laissée aux législateurs nationaux restait relativement importante. D'une part, ils étaient libres de continuer à prononcer des peines de moins de quatre ans si bon leur semblait ; d'autre part, dans la mesure où la plupart des Etats membres disposaient déjà de sanctions égales ou supérieures au niveau fixé par la proposition de directive l'originalité desdites dispositions n'en était que tempérée¹²⁶⁶. Au niveau franco-allemand, étant donné que la proposition de directive ne fixait que les montants minimaux des maxima, le niveau des peines d'un côté et de l'autre du Rhin ne serait vraisemblablement pas affecté par celui des sanctions dites « communautaires », nettement moins élevées qu'en France et en Allemagne¹²⁶⁷. L'objectif louable du législateur européen risquait de donner lieu à une harmonisation en trompe l'œil.

Compte tenu des difficultés à mettre en place des peines maximales minimums, n'aurait-il pas fallu traiter le problème à l'envers, c'est à dire envisager l'insertion dans les législations nationales de l'ensemble des Etats membres de dispositions visant à imposer un niveau minimal de sanction ? Cela n'aurait-il pas été plus judicieux et plus évident à mettre en place, c'est bien sûr la question qui s'était posée suite à l'adoption

¹²⁶⁴ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 5 paragraphe 2 a) et b).

¹²⁶⁵ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 33.

¹²⁶⁶ Remarque de Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, p. 13.

¹²⁶⁷ Voir en ce sens Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

du texte de la proposition modifiée de directive par le Parlement européen¹²⁶⁸ ; question à laquelle les auteurs français s'étaient empressés de répondre qu'en application du principe français d'individualisation des peines, qui s'opposait, sauf exception, aux peines minimales obligatoires qui avaient prévalu avant la réforme du Code pénal, cela semblait impossible¹²⁶⁹.

Même si cette première démarche en faveur d'une harmonisation du niveau des peines avait pu paraître maladroite, elle n'était que le reflet de l'inquiétude du législateur européen qui appréhendait l'entrée, dans un avenir proche, des pays d'Europe centrale au sein de l'Union européenne. C'était naturellement aux Etats membres qu'il revenait d'assurer l'effectivité de l'ensemble des mesures imposées par la future directive. Or, au vu de la réglementation laxiste dont étaient pourvus les Etats d'Europe de l'Est en matière de sanctions des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle¹²⁷⁰, son anxiété était plus que compréhensible. Restait à savoir si en fixant la nature et le « *quantum* » des peines applicables en matière de contrefaçon, la Commission n'outrepassait pas ses compétences. C'est au Conseil de l'Union qu'il appartiendrait de se prononcer.

La tentative d'harmonisation des sanctions et du niveau des peines, n'était pas la seule à avoir fait l'objet de vives critiques, puisque l'aménagement de la procédure tel qu'initialement envisagé par la proposition de directive, ainsi que de façon plus générale, la propension de la future directive à réprimer efficacement les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle allaient également être remis en cause.

B. Le bilan mitigé de la proposition textuelle finale, malgré l'effort de prise en compte des droits de la défense

Au moment de dresser le bilan des objectifs susceptibles d'être atteints en cas d'adoption de la proposition de directive telle qu'amendée par le Parlement, les nombreuses tentatives de « rééquilibrage » de la procédure menées par le Parlement

¹²⁶⁸ Se reporter à Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *Trademark World*, juillet-août 2007, n°199, p. 25.

¹²⁶⁹ Parmi eux Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », *R.L.D.I.* n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

¹²⁷⁰ Voir sur ce point Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », *Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité*, 9 octobre 2003, n°159, p. 2.

n'avaient pas suffi à convaincre de l'efficacité du texte à venir (1.) et l'abandon du projet sans même que le Conseil n'ait pris le temps de se prononcer, avait paru inévitable (2.).

1. La prise en compte tardive des droits de la défense

Suite au constat du caractère manifestement déséquilibré de la procédure (a), les députés européens avaient tenté d'y remédier dans une version amendée, adoptée en première lecture (b).

a) La priorité initialement accordée aux intérêts de la partie demanderesse, pour des raisons pratiques

Dans la version originale de la proposition de directive, la position privilégiée dont jouissaient les titulaires de droits au cours du déroulement des enquêtes pénales s'était manifestée par leur implication renforcée (aa) et par l'instauration de l'automatisation du déclenchement de l'action pénale (ab).

aa) L'implication renforcée de la partie demanderesse, synonyme d'accélération des enquêtes

La Décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 avait planté le décor en incitant à la constitution d'équipes communes d'enquête¹²⁷¹. En application de l'article 9 paragraphe 1 de la proposition modifiée de directive¹²⁷², qui reprenait cette idée, les Etats membres devaient veiller à la mise en place d'équipes communes d'enquête, c'est à dire que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts devaient être en mesure d'apporter leur concours aux enquêtes menées par lesdites équipes.

Le domaine de la lutte contre la contrefaçon n'était pas un domaine facile et les difficultés rencontrées au cours des enquêtes étaient nombreuses, d'où l'intérêt de favoriser une participation active des victimes, des représentants du titulaire du droit concerné ou d'experts, pour par exemple acquérir rapidement la certitude que des produits avaient bel et bien été contrefaits¹²⁷³. Une coopération étroite des intéressés permettait effectivement de gagner du temps lorsqu'il y avait des doutes et de rassembler rapidement les preuves de l'infraction.

¹²⁷¹ Décision-cadre du Conseil 2002/465/JAI du 13 juin 2002 sur les équipes communes d'enquête, JO L162 du 20.06.2002, p. 1; Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 10.

¹²⁷² Reprise article 4 de la décision cadre; Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17.

¹²⁷³ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 27.

La marge d'appréciation laissée aux Etats membres était assez large, puisque l'article 5 de la Décision cadre, concernant la compétence et la coordination des poursuites, avait été abandonné. De même, son septième considérant qui soulignait que des règles de compétence et de coordination des poursuites devaient être prévues afin de garantir que les infractions puissent faire l'objet de poursuites efficaces notamment lorsque les infractions relevaient de la compétence de plus d'un Etat membre, afin d'éviter les conflits de compétence et l'engagement de poursuites simultanées, avait également été écarté. Dans son rapport, le Parlement soulignait que la Commission prévoyait en l'espèce une approche horizontale dans le cadre de son Livre vert sur les conflits de compétence et le principe *ne bis in idem* dans le cadre des procédures pénales¹²⁷⁴. Dans ce contexte, il ne paraissait pas nécessaire de prévoir un régime particulier pour la protection de la propriété intellectuelle.

Le projet de constitution d'équipes communes d'enquête, tout comme l'automatisation à venir du déclenchement de l'action pénale, était extrêmement favorable à la partie demanderesse, qui pouvait ainsi faire valoir ses droits plus aisément. Dans cette optique, il faudrait cependant veiller à un renforcement de la coopération des polices judiciaires des différents Etats de l'Union pour que les enquêtes pénales puissent se dérouler le plus harmonieusement et efficacement possible¹²⁷⁵, ainsi qu'au rétablissement d'un certain équilibre entre les intérêts des parties en présence. Ce dernier point avait d'ailleurs fait l'objet d'un amendement dans la version modifiée de directive adoptée par le Parlement, amendement qui précisait que le concours apporté par les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés devrait consister dans une fonction de soutien, qui n'affecte pas la neutralité des enquêtes publiques¹²⁷⁶ ».

ab) L' « automatisation » du déclenchement de l'action pénale, synonyme de facilité

Dans son article 8¹²⁷⁷, la proposition initiale de directive prévoyait que la déclaration ou l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction devait être l'élément déclencheur des enquêtes ou poursuites pénales. Il s'agissait là encore, d'une disposition visant à faciliter le bon déroulement des enquêtes, étant donné qu'il était

¹²⁷⁴ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 22.

¹²⁷⁵ Voir en ce sens Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302.

¹²⁷⁶ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 10.

¹²⁷⁷ Reprise mot pour mot de l'article 6 de la décision cadre initialement présentée.

fréquent que les autorités compétentes rencontrent des difficultés à identifier et contacter le titulaire de droit concerné. D'une part, ce dernier pouvait se trouver n'importe où compte tenu de l'étendue du territoire de la Communauté, au sens historique du terme ; d'autre part, les multinationales, facilement identifiables, n'étaient pas les seules à être concernées, bien au contraire. Les « créations » des PME étaient très souvent visées par les actions des contrefacteurs qui voyaient en elles des entreprises aux moyens limités et donc peu susceptibles de faire valoir leurs droits¹²⁷⁸.

Un autre argument qui jouait en faveur d'une automatisation du déclenchement de l'action pénale était qu'il était, par nature, « préjudiciable » aux enquêtes d'exiger une plainte préalable de la victime, puisque les atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle l'étaient généralement à l'insu de leurs titulaires. L'absence de plainte ne devait donc pas être interprétée, dans ce domaine en particulier, comme « une négligence de la victime », ou même comme une acceptation tacite de ce genre de phénomène, bien au contraire.

Afin de tenir compte des nombreuses critiques formulées à l'encontre de l'orientation prise par la proposition initiale de directive lors de l'aménagement du déroulement des enquêtes pénales, les députés européens, désireux d'inverser la tendance avaient tenté par différents amendements de rééquilibrer l'importance accordée aux intérêts en présence en revenant, par exemple, sur la question du déclenchement automatique de l'action pénale¹²⁷⁹. Désormais, lorsque les faits avaient été commis dans l'Union européenne, l'action pénale ne pouvait plus être déclenchée sur simple déclaration ni sur le fondement de l'accusation émanant de la victime de l'infraction présumée¹²⁸⁰. Ce n'était là que l'une des nombreuses garanties tendant à assurer une bonne protection juridique et procédurale des personnes mises en cause, aménagées par le Parlement en avril 2007. Une fois encore, les avis étaient partagés puisque la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen n'avait pas vu d'un bon oeil cette mesure, considérant qu'il était extrêmement important que l'action pénale puisse être déclenchée en l'absence d'une déclaration de la victime de

¹²⁷⁸ De façon générale, la protection des PME était au centre des derniers instruments de lutte contre la contrefaçon aussi bien en matière douanière que pénale ; cf. Chapitre troisième de la Deuxième Partie.

¹²⁷⁹ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Considérant 11.

¹²⁸⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 11.

l'infraction, notamment dans les cas de mise en cause de la santé publique, dans lesquels le titulaire du droit était généralement indéterminé¹²⁸¹.

b) La prise en compte progressive des droits de la partie défenderesse, initialement relégués à l'arrière plan

Il aurait été erroné de considérer le texte de la proposition modifiée de directive comme exclusivement répressif car il attachait beaucoup d'importance aux droits des accusés¹²⁸². Il avait certes fallu attendre la refonte de la proposition initiale de directive pour assister à ce revirement, mais grâce à l'intervention opportune des eurodéputés (ba) et à la prise en compte des risques importants d'abus pouvant résulter de la procédure dans sa forme initiale (bb), l'équilibre entre les intérêts des parties en présence avait été progressivement rétabli.

ba) Les députés européens respectueux des droits de la partie adverse

La proposition initiale de directive avait effectivement fait abstraction des intérêts de la partie adverse. Désormais, l'article 9 invitait les Etats membres à prendre leurs précautions pour que la participation des détenteurs de droits au cours de l'enquête ne porte pas préjudice aux droits de la partie défenderesse. Cette mention visait visiblement à éviter que la partie ayant initié l'action, c'est à dire le titulaire de droits, ne bénéficie par la suite des faveurs des autorités et détienne ainsi un avantage injuste tout au long de la procédure. En toute objectivité, il était difficile de s'imaginer que les autorités compétentes, la plupart du temps dépassées par les événements et prises par le temps, ne cèdent pas à la tentation d'accepter tous les éléments fournis par la partie demanderesse et ne se laissent ainsi influencer¹²⁸³.

Par nature, toute sanction prévue devait s'accompagner des droits nécessaires à la défense des personnes soupçonnées¹²⁸⁴. Les députés européens en mettant l'accent sur le respect du droit des accusés tout au long de la procédure, avaient veillé à l'application de ce principe. C'est la raison pour laquelle la proposition de directive, dans sa nouvelle

¹²⁸¹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 35.

¹²⁸² Remarque de Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1.

¹²⁸³ Remarque de Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », Trademark World, juillet-août 2007, n°199, p. 25.

¹²⁸⁴ Voir en ce sens Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, pp. 16 et 18 ; Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 9 paragraphe 2.

version, exhortait les Etats membres à prendre les mesures de sauvegarde aptes à empêcher que la participation des titulaires de droits de la propriété intellectuelle à l'enquête, ne porte préjudice aux droits de l'accusé. Lesdites mesures devaient notamment garantir l'intégrité, l'exactitude ou le caractère impartial des preuves. Le vingt-septième amendement se faisait fort de rappeler aux Etats membres leurs obligations en énonçant que « la participation des titulaires de droits de propriété intellectuelle aux équipes communes d'enquête comportait des risques quant au caractère impartial de l'enquête, aux preuves avancées et à la protection des droits de la défense. Les Etats membres devaient donc s'assurer que les droits de la défense étaient protégés comme il se devait et que les conditions voulues étaient respectées en matière de preuves dans le cadre de poursuites pénales ». Avec davantage d'insistance encore, l'article 8 de la proposition modifiée de directive énonçait que les droits des accusés devaient être dûment protégés et garantis.

Dans un autre registre, le texte de la proposition, amendé par le Parlement, s'attardait également sur la protection des données à caractère personnel, telle que prévue par les dispositions européennes¹²⁸⁵. En ce sens, les Etats membres devaient veiller à ce que ces dispositions soient dûment respectées au cours des enquêtes et des actions en justice, c'est à dire que les données à caractère personnel ne devaient être exploitées que de façon loyale, à des fins déterminées, en vertu d'un fondement légitime énoncé par la loi ou sur la base du consentement de l'intéressé. Un droit d'accès et de rectification devait également être mis à la disposition du prévenu. Afin de rétablir encore davantage l'équilibre entre les intérêts des parties, le Parlement avait ajouté un dixième article à la proposition modifiée de directive. Cet article relatif à la communication des informations et des preuves au cours des actions judiciaires, avait pour objectif de d'encourager la coopération à l'échelon européen entre le secteur public et les particuliers, tout en veillant à ce que les poursuites ne puissent être engagées que sur la base de preuves solides à l'encontre des contrefacteurs ou pirates présumés¹²⁸⁶.

¹²⁸⁵ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 9 paragraphe 3 : cf. Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 18.

¹²⁸⁶ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 10 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 18.

A examiner de plus près le déroulement de la procédure, il s'avérait que le fait que les titulaires de droits et leurs représentants soient autant impliqués dans l'enquête et dans la recherche d'éléments de preuve, constituait le plus grand danger pour le fragile équilibre existant entre les intérêts divergents des parties, mais pas le seul.

bb) La prise en compte des abus pouvant résulter de la privatisation de la poursuite pénale

Parallèlement au processus d'harmonisation, il ne fallait pas négliger les risques d'abus et le droit international, comme le droit communautaire, imposaient à l'époque d'interdire l'emploi abusif des droits de protection. En ce sens, dès lors que des droits de protection étaient aménagés volontairement afin d'influencer la structure économique du marché en laissant de côté leur fonction première de protection et surtout pour nuire au développement du marché intérieur européen ou au libre-échange et fermer l'accès des marchés aux concurrents potentiels, on était en présence d'un « emploi abusif » caractérisé¹²⁸⁷. Les Etats membres devaient être tenus de veiller à ce que tout emploi abusif de mesures pénales soit empêché et même sanctionné à l'aide de moyens pénaux, civils et processuels. C'est la raison pour laquelle, l'un des amendements du Parlement visait à obliger les Etats membres à rendre illégale l'utilisation abusive de la menace de sanctions pénales ainsi que les abus de procédure¹²⁸⁸ ; notamment l'utilisation abusive de la menace d'une plainte pour atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Cet amendement permettait, en outre, d'accorder les dispositions de la future directive en matière d'abus, avec le contenu des articles 28 et 81 du Traité CE ainsi que 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux¹²⁸⁹.

De toute évidence, la mise à disposition des détenteurs de droits des mesures évoquées ci-dessus, avait simultanément renforcé leur potentiel de « menace », ou plus exactement de nuisance. Le législateur européen avait, en quelque sorte, pris le parti de croire que les titulaires de droits étaient nécessairement de bonne foi. En réaction à ce qui pouvait passer pour de l'insouciance de la part du législateur, les auteurs allemands avaient dénoncé à cor et à cri ce qu'elle appelait avec la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures « la privatisation de la poursuite pénale au

¹²⁸⁷ Voir en ce sens Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 724.

¹²⁸⁸ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 7.

¹²⁸⁹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 16.

service d'intérêts particuliers¹²⁹⁰ » ou que la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen qualifiait de « privatisation de la procédure criminelle ¹²⁹¹ », phénomène fondamentalement incompatible avec la structure traditionnelle de l'Etat de droit démocratique. En réponse aux nombreuses critiques, la nouvelle proposition modifiée avait entrepris d'encadrer la participation des victimes aux enquêtes et le Parlement européen avait rappelé dans son Rapport que l'objectivité et la neutralité des autorités d'enquête participant du principe de l'Etat de droit, elles devaient être préservées¹²⁹². L'exhortation à la suppression pure et simple de la participation des titulaires de droits aux équipes d'enquête communes, formulée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, afin d'éviter la privatisation de la poursuite pénale évoquée plus haut, n'avait apparemment pas été entendue¹²⁹³.

En conclusion, le renforcement du potentiel de menace des détenteurs de droits présentait l'inconvénient de réduire considérablement la marge de manœuvre des acteurs et opérateurs du marché, ce qui était foncièrement contre-productif au regard des objectifs du marché intérieur. Suite à un tel constat, le bilan dressé pour tenter de mesurer le potentiel du futur texte de directive ne pourrait qu'être mitigé, ce qu'allaient par la suite confirmer les différentes observations formulées concernant le texte amendé de directive.

2. Le potentiel limité de la future directive d'harmonisation

C'était une première que le Parlement ait approuvé en première lecture le 25 avril 2007 la proposition modifiée de directive à 374 voix contre 278 (et 17 abstentions)¹²⁹⁴ et il s'agissait, en l'occurrence, du premier acte législatif permettant au Parlement européen d'entériner l'interprétation de la Commission européenne quant à la compétence de la Communauté, puis de l'Union, en matière de droit pénal. Les tours et détours empruntés par le texte avaient, en quelque sorte, permis son adoption en première lecture.

¹²⁹⁰ Pour l'emploi de cette expression voir Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 725 ; Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 38.

¹²⁹¹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 27.

¹²⁹² Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 7.

¹²⁹³ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 42.

¹²⁹⁴ Pour consulter ces résultats voir Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 14 ; Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1.

S'agissant de la construction d'une matière aussi sensible que le droit pénal communautaire, il aurait été de toute façon impensable, que le Parlement européen n'y soit pas associé et ce d'autant plus, qu'il était question de l'un des objectifs du projet de constitution européenne avorté. A l'époque de cette adoption en première lecture par le Parlement européen, la majeure partie des spécialistes de la matière avait vu en cette proposition textuelle la future directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle et avait affirmé que bien que le texte proposé ne soit pas encore de droit positif, il ne tarderait pas à le devenir une fois l'aval du Conseil acquis¹²⁹⁵.

Au vu du bilan mitigé qui allait par la suite découler de l'examen du texte amendé de la proposition de directive et révéler l'existence d'insuffisances méthodologiques (a) et de fond (b), il était pertinent de se demander si la doctrine ne s'était pas écriée avec trop d'empressement que l'harmonisation du droit pénal de la contrefaçon était en marche. Sans doute la Cour, comme le Parlement avaient ils confié trop tôt au droit communautaire l'harmonisation d'un droit pénal « traditionnellement considérée comme la chasse gardée des Etats membres »¹²⁹⁶.

a) L'étude de la proposition de directive, révélatrice d'insuffisances méthodologiques

L'étude formelle du texte amendé de proposition de directive était révélatrice d'un certain nombre d'insuffisances en partie dues aux délais très courts auxquels avait dû se plier le législateur européen. Dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale, la proposition modifiée de directive avait vocation à prendre le relais des mesures appliquées à ce qui avait jusqu'à présent servi de frontières à l'Union et qui émanaient du règlement douanier de 1994. A ce titre, l'adoption rapide de mesures de protection intra-communautaires permettrait d'élargir le marché intérieur tout en limitant les risques d'intégration de législations nationales protégeant les droits de propriété intellectuelle de façon insuffisante¹²⁹⁷. Dans son rapport annuel sur la contrefaçon, l'Administration des Douanes françaises mentionnait

¹²⁹⁵ Par exemple Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1.

¹²⁹⁶ Pour l'emploi de cette expression voir Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1.

¹²⁹⁷ Voir en ce sens De Larramendi (L. H.)/Rivera Elizaburu (I. D.), « Summary Comments on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights », ECTA Newsletter N°. 48, octobre 2003, p. 43.

depuis plusieurs années la Pologne et la République Tchèque comme principaux pays d'Europe centrale abritant des réseaux de contrefaçon opérant principalement sur le marché allemand ; la France quant à elle, était essentiellement touchée par des contrefaçons originaires des pays du sud de l'Europe comme l'Italie ou le Portugal¹²⁹⁸. Face à l'ampleur du phénomène il était temps de réagir, avant qu'il ne soit trop tard. De l'empressement du législateur européen à apporter une solution à ce phénomène devenu un véritable fléau, résultaient un manque de précision du texte (aa) ainsi que des difficultés à prioriser les objectifs essentiels à la protection de la propriété intellectuelle (ab).

aa) L'élaboration précipitée de la proposition de directive, facteur d'imprécision

Malgré l'effort de clarification entrepris par le législateur européen dans la dernière version en date de la proposition de directive et l'introduction de plusieurs définitions en lieu et place de la définition unique du texte initial de proposition¹²⁹⁹, certains concepts restaient flous. De manière générale, les définitions qui auraient permis de délimiter avec davantage de précision les contours du champ d'application de la proposition modifiée de directive étaient bien trop rares¹³⁰⁰. Qui plus est, contrairement aux droits matériels de la propriété intellectuelle, l'harmonisation européenne du droit pénal de la propriété intellectuelle n'en était qu'à ses débuts, ce qui risquait à l'avenir de poser des problèmes rhétoriques aussi bien lexicaux que conceptuels. L'emploi du terme de « Vorsatz » dans la version allemande, qui signifiait « avec préméditation » en était l'exemple parfait¹³⁰¹. L'utilisation de termes imprécis ne pouvait, à long terme que nuire à l'efficacité de l'instrument mis en place, même s'il fallait éviter d'empiéter sur la sphère d'interprétation réservée des législateurs nationaux lors de la transposition. Il était de toute façon vraisemblable qu'à terme, ces dispositions entreraient en collision avec les règles générales de droit pénal déjà implantées au niveau national, ainsi

¹²⁹⁸ Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon, déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005, p. 28.

¹²⁹⁹ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 12.

¹³⁰⁰ Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 2 d).

¹³⁰¹ Exemple donné par Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), GRUR Int. 2006, Heft 8-9, p. 724, point 10. Sur les termes imprécis voir aussi Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 27.

qu'avec leurs concepts et pâtiraient de la trop grande marge de manœuvre laissée aux Etats membres.

Le manque de précision concernant les concepts manipulés par le législateur européen lors de l'élaboration du texte de la proposition de directive n'était pas le seul problème méthodologique à avoir été détecté. La nécessité d'agir dans l'urgence était également à l'origine d'une certaine forme d'éparpillement intellectuel de la part du législateur, qui tiraillé entre le désir de réaliser pleinement le marché intérieur et celui de protéger au mieux la propriété intellectuelle, avait progressivement perdu le cap qu'il s'était initialement fixé.

ab) L'élaboration précipitée de la proposition de directive, facteur de dispersion

L'objectif principal de cette proposition modifiée de directive était de mettre en place les mesures pénales nécessaires au respect des droits de propriété intellectuelle et non, de se préoccuper du bon fonctionnement du marché intérieur, comme l'avait fait, en priorité le législateur européen¹³⁰². Du fait des délais très courts imposés au législateur communautaire, ce dernier avait éludé, ou n'avait tout simplement pas eu le temps de s'appesantir sur certaines questions fondamentales. En se fixant pour objectif de surmonter un certain nombre de controverses profondément ancrées dans les esprits et principalement dues aux divergences conceptuelles d'un Etat membre à l'autre, malgré le désir commun de combattre la contrefaçon, le législateur européen avait perdu de vue les thèmes centraux. A trop « regarder par le petit bout de la lorgnette », il n'était pas parvenu à brider complètement la contrefaçon et la piraterie et de nombreux problèmes subsistaient. Parmi eux figuraient notamment le manque de moyens et de ressources des agences en charge de la transposition pour faire respecter ces nouvelles dispositions, les difficultés relatives à la caractérisation d'une atteinte intentionnelle, les difficultés à pénétrer les rouages du crime organisé, le fait que la plupart des

¹³⁰² Proposition de directive amendée par le Parlement européen, Article 1^{er}; s'agissant des priorités voir Massa (C.-H.)/Strowel (A.), « La proposition de directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle : déchirée entre le désir d'harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie », Communication Commerce électronique - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, février 2004, n°2, p. 9 : parle d'une Commission « récitant fidèlement son mantra de l'harmonisation du marché intérieur ».

marchandises pirates ou contrefaites provenaient majoritairement d'Etats tiers et la nécessité de spécialiser les juridictions¹³⁰³.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il était vraisemblable que du fait de ses nombreuses impasses, la proposition modifiée de directive si elle était définitivement adoptée, susciterait la confusion. Compte tenu de ses précisions et définitions allant au delà de celles contenues dans l'ADPIC, sans pour autant éclairer davantage sur le contenu réel de ses dispositions, elle risquait en effet d'obliger les Etats membres ne sachant pas sur quel pied danser, à réadapter leurs législations une nouvelle fois alors qu'ils venaient de le faire avec l'ADPIC.

Parallèlement aux remarques d'ordre méthodologique, le bilan provisoire mettait en lumière certaines faiblesses relatives au contenu, qui étaient susceptible de remettre en cause le fondement même du projet d'harmonisation des sanctions en matière pénale.

b) L'étude du contenu de la proposition de directive, révélatrice d'insuffisances fondamentales

A la lecture de la version amendée de la proposition de directive apparaissaient certaines insuffisances majeures dues notamment aux difficultés rencontrées lors de la délimitation de son champ d'application (ba) et à la remise en question permanente du recours à une harmonisation des sanctions pénales en matière de propriété intellectuelle (bb).

ba) Le champ d'application de la directive, point épineux central

A la lecture du résumé du rapporteur du Parlement européen, le champ d'application de la proposition de directive apparaissait comme le point épineux principal¹³⁰⁴. Partagé entre le désir de lutter efficacement contre la contrefaçon et la piraterie, d'un côté et d'accélérer la réalisation du marché intérieur, de l'autre, le législateur européen avait procédé à une sélection des atteintes et des droits de propriété intellectuelle entrant dans le champ d'application de la future directive, qui risquait de nuire à son efficacité. Concernant tout d'abord les atteintes, le texte de la proposition de directive s'adressait en priorité aux atteintes les plus graves, or une telle conception d'une piraterie à deux

¹³⁰³ Se reporter à Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », *Patent World*, juillet-août 2006, n°184, p. 28 ; Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », *RLDI*, octobre 2012, n°86, p. 60.

¹³⁰⁴ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 22.

vitesse était tout bonnement inacceptable¹³⁰⁵. Qu'en était-il des autres atteintes qui étaient également susceptibles de par leur nombre, de porter atteinte de façon irréversible aux droits de la propriété intellectuelle ? Le fait d'exclure ces nombreuses atteintes était révélateur du fait que la finalité première de cette proposition de directive était la réalisation du marché intérieur européen plus que la lutte systématique contre la contrefaçon. De façon plus générale, l'un des principaux reproches qui pouvait être formulé à l'encontre de cette proposition modifiée de directive, était que compte tenu de l'inadéquation des différentes législations nationales et faute d'harmonisation efficace en matière d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, elle ne pourrait combler le manque¹³⁰⁶.

Concernant ensuite les droits de propriété intellectuelle visés par le champ d'application de la proposition amendée de directive, leur grand nombre et leur caractère varié risquaient de porter préjudice au texte de la future directive. Par harmonisation, il fallait certes entendre la mise sur un pied d'égalité de plusieurs droits, mais à trop s'éparpiller, le législateur européen risquait de porter atteinte à la qualité du processus d'harmonisation en lui-même. Ces derniers temps les articles concernant une remise en question de l'assimilation de droits autres que le droit des marques et des brevets au champ d'application de la proposition modifiée de directive s'étaient multipliés¹³⁰⁷. Partant du principe que le droit des brevets et le droit des marques étaient les principales victimes de la contrefaçon et du piratage, l'intégration d'autres droits pouvait paraître superflue. Dès lors se posait la question de savoir s'il n'aurait pas mieux valu s'en tenir aux seuls droits des marques et des brevets, comme cela avait été initialement réclamé par les milieux intéressés. Que se serait-il alors passé ? Personne ne le sait, mais ce n'était pas trop s'avancer que d'affirmer que l'harmonisation des sanctions aurait été certainement moins compliquée en l'absence d'une trop grande diversité des droits appartenant au champ d'application, venant compliquer la donne pour le législateur européen. Dans son rapport final, le Parlement européen avait

¹³⁰⁵ Réaction de Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 733 ; Desurmont (T.), « Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : consécration d'une piraterie à deux vitesses ? », Légipresse, décembre 2003, n°207, p. 181.

¹³⁰⁶ Voir en ce sens, Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 27.

¹³⁰⁷ Par exemple Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 28.

d'ailleurs affirmé que les objectifs de la proposition seraient mieux réalisés si la directive se concentrait expressément sur la contrefaçon et la piraterie¹³⁰⁸, option à laquelle il avait visiblement renoncé au fur et à mesure des diverses modifications apportées au champ d'application de la proposition de directive.

Compte tenu des nombreux tempéraments énoncés ci-dessus se posait plus que jamais la question de savoir si le texte serait susceptible d'avoir l'effet escompté, d'autant que l'harmonisation pénale, en elle-même, soulevait de nombreuses interrogations.

bb) L'éternelle question de l'opportunité du recours aux sanctions pénales

Tout au long de l'élaboration du texte de la proposition de directive, la question de l'opportunité de l'emploi des sanctions pénales en matière de droits de la propriété intellectuelle n'avait eu de cesse d'être soulevée¹³⁰⁹. En ce sens, malgré un consensus en faveur de la protection pénale, on ne peut pas dire qu'elle avait jusque là réellement fait ses preuves. Les opposants à une harmonisation en matière pénale avaient vite fait de pointer du doigt la France, dont la législation en la matière, était disoit-on¹³¹⁰ l'une des plus répressives au monde, mais dont les résultats n'étaient pas proportionnels aux moyens mis en oeuvre.¹³¹¹ Force était de constater, qu'en pratique, là où les procédures pénales existaient, elles étaient rarement utilisées ; quant au prononcé des sanctions pénales prévues par la loi, aussi bien en France qu'au Danemark, il n'avait rien de systématique¹³¹². En pratique, l'effet comminatoire des mesures pénales aménagées par la proposition de directive étant relativement limité, il aurait nécessité d'être accompagné de mesures complémentaires. Dès lors, l'atteinte de l'objectif de dissuasion que s'était fixé le législateur européen dans la version initiale de la proposition de directive n'était pas certaine. Mais alors, quelle solution fallait-il envisager ?

¹³⁰⁸ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, pp. 8-9.

¹³⁰⁹ Voir en ce sens Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 731 : argument de l'inadéquation des sanctions pénales ; Soulié (C.) « Les poursuites pénales font-elles ou no progresser la cause de la propriété intellectuelle ? », in La Propriété Intellectuelle à la croisée des chemins – Actes du Colloque du CUERPI du 18 novembre 2005 à Grenoble, sous la présidence de Christian Le Stanc, Transactive, p. 15 : C. Soulié parle de questionnement classique de l'efficacité pénale.

¹³¹⁰ Consulter Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », RLDI, octobre 2012, n°86, p. 57.

¹³¹¹ Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon, déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005.

¹³¹² Rapport de synthèse de l'AIPPI in Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 17 ; voir en ce sens Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », RLDI, octobre 2012, n°86, p. 57.

Partant du présupposé que la réponse pénale n'était pas toujours la plus adaptée, fallait-il privilégier la prévention à la répression¹³¹³ ? L'argument du caractère extrêmement varié des droits de propriété intellectuelle visés par le champ d'application de la proposition de directive faisait effectivement pencher la balance en ce sens. Un domaine aussi riche et diversifié que celui de la propriété intellectuelle rendait difficile voire impossible une approche réellement harmonisée de l'application de sanctions en cas d'atteinte. A partir du moment où les atteintes à certains droits de propriété intellectuelle variaient en fonction de leur nature et du mode d'atteinte, la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen soulignait que les mesures destinées à lutter contre les atteintes aux dits droits devaient nécessairement être différentes¹³¹⁴. L'argumentaire des opposants à une directive d'harmonisation était généralement développé à partir de ce constat, qui leur permettait d'affirmer que la réponse pénale était inadaptée. Enfin, au vu du texte dans sa version amendée, nombreux étaient les auteurs qui craignaient que l'instauration de sanctions pénales harmonisées ne vienne rompre le fragile équilibre qui existait alors au sein de la Communauté, entre les détenteurs de droits et leurs concurrents¹³¹⁵. En apparence, il n'était nullement nécessaire que des mesures pénales s'immiscent dans leurs relations, ou ne viennent régenter les affrontements commerciaux qui opposaient habituellement plusieurs firmes ou compagnies. Enfin, la crainte que le fait de sanctionner les atteintes risque de brider la recherche dans certains domaines, comme par exemple les milieux pharmaceutique et médical revenait comme un leitmotiv dans les discussions animées au cours desquelles s'opposaient partisans et opposants du projet d'harmonisation¹³¹⁶. L'Industrie pharmaceutique, qui s'était sentie très menacée, avait ainsi demandé à ce que le champ d'application de la directive en question se limite aux droits des marques et d'auteur.

Depuis bien longtemps déjà, la contrefaçon avait mis en relief les limites de l'action publique. Pour faire face à un phénomène qui devenait presque une fatalité dans le sud

¹³¹³ Interrogation soulevée notamment par Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 29.

¹³¹⁴ Parlement européen, Doc. A6-0073/2007 Rapport final, p. 26.

¹³¹⁵ Consulter par exemple Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 27.

¹³¹⁶ Voir en ce sens Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, p. 29.

de la Communauté¹³¹⁷, il n'y avait pas de solution miracle. Aussi bien les hologrammes, que les campagnes de sensibilisation à la contrefaçon et à ses dangers ou encore les nouvelles technologies de détection étaient critiquables. Or étant donné le caractère pressant d'une intervention d'encadrement de la contrefaçon et de la piraterie et le manque de temps dont disposaient les détenteurs de droits pour passer en revue l'ensemble des solutions qui s'offraient à eux, il fallait tout de même, aussi critiquable qu'elle soit, saluer l'action de l'Union européenne, qui était manifestement prête à leur apporter son soutien, en espérant que le Conseil daignerait se prononcer rapidement¹³¹⁸.

C. Le décevant bilan du projet d'harmonisation des sanctions

1. Les remarques d'ordre général

La procédure habituelle de co-décision consistait en plusieurs lectures successives. Or dans le cas présent, seul le Parlement européen s'était penché sur le texte de la proposition de directive et avait dès la première lecture donné son aval, moyennant un certain nombre d'amendements. Le Conseil, sans doute mécontent d'avoir été tenu à l'écart, suite à l'abandon du projet de décision cadre, n'avait pas dénié s'exprimer sur le sujet ni se prononcer sur l'interprétation extensive à laquelle s'était livrée la Commission. Début mars 2010, lors d'un rassemblement compétitivité de l'Union européenne, il avait d'ailleurs adopté une résolution invitant la Commission à envisager de soumettre une proposition de directive sur les sanctions pénales dans le but de combattre la contrefaçon et la piraterie et n'avait, à aucun moment, fait mention du projet déjà en cours qui avait été accepté, après amendement, par le Parlement européen. Cette esquivance était sans doute une façon détournée d'exprimer son désaccord quant au dispositif provisoirement mis en place et de signifier qu'il était prêt à user des différents moyens de pression à sa disposition, pour obtenir l'adoption de sanctions criminelles plus poussées. C'était sans compter sur le fait que ses détracteurs allaient finalement avoir raison du projet et que son abandon pur et simple allait être prononcé début 2013.

¹³¹⁷ Constat de Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302.

¹³¹⁸ Voir en ce sens Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, p. 29.

2. La réception de ce projet en droit français et allemand des marques

Comme souligné plus haut, il fallait néanmoins saluer l'intention louable de la Commission, qui même si elle n'avait pas abouti aux résultats escomptés, avait eu le mérite de projeter dans un futur proche les perspectives de l'espace pénal européen. Mérite qu'avaient salué aussi bien le Max Planck de Munich que l'Unifab, malgré une position foncièrement critique à l'égard de cette proposition textuelle.

La proposition modifiée de directive apparaissait comme « une suite logique »¹³¹⁹ à la directive 2004/48 et au règlement douanier 1383/2003, au côté desquels elle jetait les bases d'une législation européenne désireuse de s'organiser contre la contrefaçon commise à l'échelle industrielle. Elle témoignait aussi de l'importance qui était désormais reconnue par le législateur européen au droit pénal en matière de lutte contre la contrefaçon, même si l'heure n'était pas à la communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle. Malgré le temps qui s'était écoulé l'article de Pat Treacy et Anna Wray datant de 2006¹³²⁰ restait d'actualité et son titre résumait parfaitement la situation : « la quête de sanctions pénales applicables à l'ensemble de la Communauté en présence d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle avait encore de beaux jours devant elle ». Les reports incessants de l'harmonisation des sanctions étaient d'autant plus regrettables, que le législateur français, comme le législateur allemand, n'avaient pas attendu le législateur européen pour procéder à une harmonisation d'envergure des sanctions, à l'échelle nationale.

¹³¹⁹ Pour l'emploi de cette expression voir Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, p. 302.

¹³²⁰ Voir l'article de Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, pp. 1 à 4.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La mise en place d'un dispositif de lutte contre la contrefaçon avait permis à l'Union européenne de se doter d'un niveau de protection des marques globalement supérieur à celui proposé par la plupart des standards internationaux¹³²¹, même s'il n'était pas encore suffisant. Cette lutte contre la contrefaçon à l'échelle européenne qui avait servi de tremplin à une construction européenne plus aboutie, avait également permis d'en déceler les insuffisances. Ainsi, malgré l'urgence et la nécessité d'une riposte effective, l'arsenal européen était demeuré lacunaire et en pratique, peu dissuasif. Il était générateur d'effets d'aubaine et les sanctions étaient, bien souvent, inadaptées. Les instruments européens en faveur d'un encadrement des risques de contrefaçon des marques s'étaient multipliés tout en ne créant qu'un cadre à minima. Les deux textes qui en formaient le socle, reposant sur le plus petit dénominateur commun et étant dépourvus de contenu pénal, n'avaient qu'une portée limitée. Dans le domaine douanier, les initiatives prises par le législateur européen semblaient nettement plus convaincantes, même s'il faudrait attendre les résultats du dernier règlement adopté pour le confirmer. Quant à l'harmonisation des mesures répressives prévue, elle s'était finalement soldée par un échec, après avoir été longuement préparée et discutée. En résumé, le législateur européen avait eu la louable intention d'offrir la synthèse de ce que l'on pouvait trouver de mieux dans les Etats membres en matière de lutte contre la contrefaçon de marques, sans réellement y parvenir.

Dans sa globalité, le dispositif mis en place, même s'il était davantage développé en droit des marques que s'agissant des autres droits de la propriété intellectuelle, n'avait en pratique qu'une portée limitée et avait été piloté, pendant longtemps, par une Commission « administrativement faible » en matière de lutte contre la contrefaçon. Les textes en application avaient le mérite d'exister, mais ils n'assuraient qu'un minimum de cohérence entre les pratiques nationales. Le législateur européen n'avait donc d'autre choix que de favoriser le dialogue avec les Etats membres et entre eux, en espérant que ces échanges de bons procédés lui permettraient, à l'avenir, d'élargir son champ d'action.

¹³²¹ Remarque d'ordre général s'agissant des droits de propriété intellectuelle transposable au seul droit des marques in Bergé (J.-S.)/Robin-Olivier (S.), *Droit européen – Union européenne* Conseil de l'Europe, 2^{ème} édition mise à jour en mars 2011, Thémis droit, PUF, p. 297.

SECONDE PARTIE : LA RECONSIDÉRATION DU MODÈLE EUROPÉEN DANS LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND

Dès les débuts de « l'aventure européenne »¹³²², la France et l'Allemagne s'étaient vues attribuer une fonction motrice avec laquelle elles semblaient renouer, depuis quelques années, en matière de droit des marques. Cette capacité d'initiative et d'impulsion avait été d'intensité variable et les phases d'essoufflement n'avaient pas été rares, jusqu'à l'aube des années 90, où elle avait retrouvé une véritable dynamique. Dès lors, l'Allemagne, comme la France, n'avaient pas hésité à participer activement à la fixation de l'agenda européen et avaient insisté, à maintes reprises, sur la nécessité d'inscrire la lutte contre la contrefaçon au programme de l'Union.

Le fait que la France et l'Allemagne aient des visions différentes de la finalité européenne, ainsi que des intérêts divergents en matière d'intégration, semblait être davantage un atout, qu'un obstacle à l'efficacité de leur coopération en matière de propriété intellectuelle. En effet, grâce à leurs différences, ces deux Etats représentaient les positions d'un grand nombre d'Etats membres de l'Union européenne. Mais l'usage de cet antagonisme n'avait de raison d'être que s'il était productif. Ainsi, le leadership franco-allemand en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement de droit des marques, si tant est qu'il y en ait réellement un, ne pouvait être effectif que si les positions de départ de ces deux Etats, quant à l'élaboration d'un titre unique de protection, à l'harmonisation du droit matériel, à l'adoption de mesures douanières communes ou à la mise en place d'un système répressif européen étaient également représentatives de celles d'autres Etats membres. S'agissant des quatre thèmes précédemment énoncés c'était effectivement le cas et les nombreux compromis franco-allemands avaient débouché sur des avancées notables, propices à une reconsidération constructive du modèle européen.

Le fait de recourir au mécanisme de la synthèse pour dépasser les divergences franco-allemandes et donc intra-européennes présentait l'avantage de rendre politiquement acceptables les mesures proposées dans le cadre d'une nouvelle approche nationale du modèle européen, même si toutes n'avaient pas été retenues par la Commission (Chapitre premier). De même, le processus d'échange, qui était à l'origine de

¹³²² Pour l'emploi de cette expression voir Calla (C.)/Demesmay (C.), Que reste-t-il du couple franco-allemand, *Réflexe Europe – Débats*, La documentation Française, 23 janvier 2012, p. 133.

concessions mutuelles avait abouti à ce que la procédure de saisie-contrefaçon soit rééquilibrée (Chapitre deuxième); quant aux tentatives visant à transcender les clivages bilatéraux et plus largement européens, elles avaient donné lieu à une surenchère répressive, particulièrement instructive (Chapitre troisième).

CHAPITRE PREMIER : L'exemple d'une approche nationale du modèle européen

Le 27 mars 2013, la Commission européenne avait présenté son vaste projet de révision du système des marques en Europe. Pour reprendre ses termes, il s'agissait d'un véritable « paquet législatif¹³²³ », contenant un projet de directive et deux projets de règlement. Initialement attendue au quatrième trimestre 2011, la publication de ces textes par la Commission allait venir bouleverser l'ordre établi depuis plus de vingt ans. Les derniers instruments en date, qui encadraient le système de protection des marques tant à l'échelle nationale, qu'europpéenne, n'était autre que la Directive 2008/95/CEE sur le rapprochement des législations nationales en matière de marques (ci-après la directive)¹³²⁴, le Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire (ci-après le règlement)¹³²⁵ et le Règlement n°2869/95 relatif aux taxes à payer à l'OHMI¹³²⁶. La procédure nationale d'enregistrement à l'échelle nationale avait donc fait l'objet d'une « première¹³²⁷ » harmonisation il y a vingt-cinq ans et la marque communautaire avait été créée il y a plus de vingt ans. Depuis, aucune modification majeure n'avait été apportée au système mis en place. Or, au fil des années, l'environnement économique et commercial avait considérablement évolué et les incohérences existant entre la directive d'harmonisation des législations sur les marques et le règlement sur la marque communautaire, n'avaient cessé d'augmenter et de porter préjudice à l'un, comme à l'autre.

Il avait fallu attendre la fin des années 90, pour que la Commission européenne s'intéresse à la question de la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement aux sanctions civiles de la contrefaçon. Ce n'est qu'avec le Livre vert de 1998 sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie¹³²⁸, que la consultation des milieux intéressés, demeurée jusqu'alors confidentielle, s'était généralisée et avait été étendue à l'ensemble des Etats membres. A l'issue de ce long travail de consultation,

¹³²³ Exposé des motifs point 1.2 contenu dans les documents COM(2013)161 et 162 respectivement pp. 3 et 2, qui considèrent ces réformes comme un tout.

¹³²⁴ Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 22 octobre 2008, J.O.U.E. n°L299 du 8 novembre 2008, pp. 25 à 33.

¹³²⁵ Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, J.O.U.E. n°L78 du 24 mars 2009, pp. 1 à 42.

¹³²⁶ Règlement (CE) n°2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), J.O.U.E n°L303 du 15 décembre 1995, pp. 33 à 38.

¹³²⁷ Le législateur européen l'avait, à l'époque, qualifiée de première directive d'harmonisation.

¹³²⁸ COM(98)569 final, Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, du 15 octobre 1998.

échelonné sur plus de dix ans, la Commission européenne avait, en septembre 2008¹³²⁹, évoqué la possibilité de redistribuer une partie des excédents budgétaires de l'OHMI aux Etats membres, en leur reversant 50% des sommes perçues pour le renouvellement des marques communautaires¹³³⁰. Parallèlement à cette décision, elle s'était vue attribuer la mission de mener à bien une étude sur le fonctionnement du système des marques en Europe.

La Commission avait alors invité l'ensemble des parties intéressées à soumettre leurs observations afin d'approfondir le processus d'évaluation entrepris et d'éclairer ses décisions concernant l'éventuelle refonte d'un certain nombre de dispositions. Par la suite, le Max Planck Institut de Munich, qui avait remporté « l'appel d'offres » publié par la Commission le 22 juillet 2009, avait été chargé de réaliser cette étude. Très rapidement il était apparu nécessaire aux spécialistes de l'Institut, pour que cette étude, puisse refléter la réalité de la situation, de traiter davantage que les simples points qui avaient été initialement listés par la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle cette étude avait largement dépassé le cadre initialement fixé et s'était attardée sur des questions hautement politiques, comme celle de la coexistence future du système communautaire des marques, désormais « système européen », avec les systèmes nationaux. Après cinq ans de consultation et de préparation et à l'issue de fastidieuses opérations de collecte et de comparaison des informations recueillies, la Commission s'était finalement attelée à la rédaction des textes. A l'appui du rapport de 278 pages du Max Planck Institut, porteur des espoirs de l'industrie et de façon plus générale des milieux intéressés, la Commission, qui devait initialement publier une première version des textes fin octobre 2011, allait mettre plus de deux ans à retranscrire de manière partielle dans son projet de réforme, les solutions proposées.

Le retard de la Commission dans la présentation de son projet de réforme était essentiellement dû au caractère compact de l'Etude du Max Planck Institut de Munich et à la nécessité de retravailler et d'approfondir un certain nombre de points en tenant compte de l'avis des milieux intéressés. C'est la raison pour laquelle l'audition par la Commission européenne des organisations d'utilisateurs s'agissant de la réforme du

¹³²⁹ COM(2008)465, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 16 juillet 2008 intitulée « Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe ».

¹³³⁰ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 236.

système des marques en Europe s'était tenue le 26 mai 2011 à Bruxelles. Au cours de cette audition, les représentants des organisations présentes avaient dû répondre à un listing de questions préparées à l'avance, couvrant la quasi-totalité du temps de parole prévu, ce qui était révélateur de l'intention du législateur européen, de ne laisser que peu ou pas de temps à d'éventuelles consultations ou discussions complémentaires sur le sujet¹³³¹. Cette audition avait néanmoins permis de confirmer que les principaux utilisateurs du système estimaient que le niveau d'harmonisation des législations nationales sur les marques et avec le système de la marque communautaire était trop faible et qu'une accentuation de cette harmonisation serait la bienvenue¹³³². Le retard de la Commission dans son projet découlait également du caractère délicat de l'apport des modifications envisagées aux textes appliqués depuis plus de vingt ans et des difficultés d'adaptation du système nouvellement envisagé, aux éléments développés par la CJUE dans l'Affaire IP Translator¹³³³.

L'étude détaillée, menée au sein de l'Institut Max Planck entre novembre 2009 et février 2011 et intitulée « Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System¹³³⁴ », ci-après l'Etude, s'apparentait à un état des lieux, à la suite duquel était formulé un certain nombre de propositions d'amélioration du système, dont une partie importante allait être reprise dans le projet de modification des textes antérieurs. La première partie de l'Etude traitait de l'objectif de l'Etude et de la méthode suivie, la deuxième était consacrée aux statistiques sur l'organisation des offices nationaux, le nombre de marques enregistrées et le nombre de procédures d'enregistrement au sein de l'Union européenne. La troisième partie procédait à une analyse des systèmes de protection et proposait un certain nombre de modifications, c'est la partie à laquelle nous nous intéresserons plus particulièrement ; la quatrième partie s'intéressait au fonctionnement de l'OHMI (frais de fonctionnement, missions...) et les cinquième et

¹³³¹ Voir Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », *European trade mark system*, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 430.

¹³³² Analyse d'impact point 2.2 contenu dans le document COM(2013)161, p. 4.

¹³³³ Affaire C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys contre Registrar of Trade Marks, dite IP Translator du 19 juin 2012, Recueil numérique de jurisprudence ECLI:EU:C:2012:361, GRUR, août 2012, p. 822.

¹³³⁴ Etude dans son intégralité à consulter à l'adresse suivante http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf ou sur le site de la Commission européenne en passant par http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm.

sixième parties envisageaient l'harmonisation des offices nationaux et le renforcement de leur coopération avec l'OHMI.

Cette étude, qui trouvait son fondement dans le fait qu'avant d'élaborer toute nouvelle proposition législative quelle qu'elle soit, il fallait procéder à une analyse d'impact objective et indépendante concernant les données relatives à l'étendue des atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle, puisqu'elles étaient incohérentes, incomplètes, insuffisantes et éparpillées et évaluer le fonctionnement du système européen de droit des marques dans son ensemble, ne remettait nullement en cause les fondements des systèmes de protection des marques, qu'elle qualifiait de solides et qui, de manière générale, étaient globalement en harmonie avec les besoins et les attentes des milieux d'affaires concernés¹³³⁵.

Qualifié très tôt d'initiative majeure, le « paquet législatif » proposé par la Commission européenne entendait modifier en profondeur et sur de nombreux aspects le droit des marques en Europe. Le projet de révision du dispositif en place portait essentiellement sur le droit matériel¹³³⁶ ainsi que sur un certain nombre de règles de procédure nationales et communautaires, mais à aucun moment, il n'avait été question de créer un nouveau système, mais bien de moderniser et d'améliorer l'ancien. Malgré des bases solides, il était cependant impossible d'affirmer que le système européen des marques fonctionnait parfaitement et bien que ne remettant pas en cause le système en lui-même, l'Etude avait mis en lumière un certain nombre d'insuffisances du cadre juridique ainsi établi, auxquelles il faudrait impérativement remédier lors des modifications à venir. Pour chacune de ces insuffisances, l'Etude dont les développements étaient profondément liés à ceux de la jurisprudence en la matière¹³³⁷, prenait en compte les intérêts antagonistes en présence et proposait une solution aussi équilibrée que possible.

La Commission, qui aspirait à renforcer la cohérence du fonctionnement du système européen de protection des marques en simplifiant le fonctionnement du système de la

¹³³⁵ Se reporter à Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 563.

¹³³⁶ C'est à dire surtout les questions d'acquisition, de fonction, d'étendue, de limites et d'exercice des droits.

¹³³⁷ Pour un bilan complet de la jurisprudence de la CJUE sur la marque ces dernières années se reporter à Kur (A.), « Harmonization of Intellectual Property Law in Europe : The ECJ Trade Mark Case Law 2008-2012 », Common Market Law Review, juin 2013, n°50, pp. 773 à 803.

marque communautaire (Section 1) et en accentuant l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques (Section 2), de façon simultanée, était libre de tenir compte des modifications proposées.

Section 1 : La simplification du fonctionnement du système de la marque communautaire

« Je suis très fier de pouvoir affirmer que notre système de marques a résisté à l'épreuve du temps. Il n'est pas nécessaire de le revoir de fond en comble : ses fondations restent parfaitement valables. Ce que nous ambitionnons c'est une modernisation ciblée, visant à rendre la protection par marque plus aisée, moins chère et plus efficace¹³³⁸ », ce sont là les propos qu'avait tenus M. Barnier lors de la présentation du « paquet législatif » fin mars 2013. Or pour pouvoir envisager une modernisation ciblée et efficace du système de la marque communautaire (§2), il fallait d'abord dresser un bilan du fonctionnement de la marque communautaire (§1).

§1 L'étude préalable du fonctionnement de la marque communautaire

Le bilan dressé sur le fonctionnement du système de la marque communautaire (A.), avait permis au législateur européen d'évaluer l'ampleur des modifications à apporter aux règles matérielles encadrant le système en place et de réfléchir aux ajustements d'ordre technique et structurel, qui s'imposaient (B).

A. L'étude source d'information et de réflexion

L'étude du fonctionnement de la marque communautaire était une source précieuse d'information pour le législateur européen, qui disposait, grâce à elle, de la possibilité de faire un point sur l'implantation de la marque communautaire dans le paysage juridique européen (1.) et de réfléchir à la conservation d'un certain nombre d'éléments du système en vigueur (2.).

¹³³⁸ Citation de M. Barnier in Commission Européenne, « La Commission propose une réforme visant à faciliter l'accès aux marques et à rendre plus effective la protection par celles-ci », Communiqué de presse, Bruxelles le 27 mars 2013, IP/13/287.

1. L'implantation progressive de la marque communautaire dans le paysage juridique européen

Il est intéressant d'observer que l'accueil réservé à la marque communautaire n'avait pas été immédiatement celui escompté (a) et que cette frilosité des milieux intéressés s'expliquait par l'imperfection de la protection envisagée (b).

a) L'accueil réservé à la marque communautaire

L'accueil mitigé réservé à la marque communautaire lors de son insertion dans le système européen de protection des marques (aa) avait d'autant plus surpris le législateur européen, qu'elle présentait de nombreux atouts susceptibles d'intéresser les titulaires de droit(s) ou futurs déposants (ab).

aa) L'accueil mitigé réservé à la marque communautaire

Contrairement aux idées reçues, la marque communautaire avait connu des débuts difficiles. Les dix premières années suivant son adoption, les entreprises, qui la jugeaient surdimensionnée, s'étaient montrées extrêmement sceptiques à son encontre. Même si l'opinion générale était, en théorie, favorable à ce nouveau système d'enregistrement, il était en pratique, très peu usité, voire exclu dans certains secteurs, compte tenu des délais.

La facilité de gestion que représentait un titre unique, avait cependant fini par avoir raison des états d'âme des milieux intéressés, au premier rang desquels figuraient les conseils en propriété industrielle, qui avaient manifesté très tôt leur engouement pour ce système d'enregistrement novateur, aux nombreux atouts.

ab) Les atouts de ce nouveau système d'enregistrement

Le premier atout de la marque communautaire était qu'elle constituait un titre de protection unique et représentait donc en théorie une économie significative de temps et d'argent et surtout une simplification administrative non négligeable, lors des opérations de renouvellement, de surveillance etc. Son second atout était que la procédure d'obtention simplifiée permettait au titulaire du futur droit de ne s'adresser qu'à un seul office et donc à un seul examinateur. Il pouvait ainsi contourner à loisir les offices nationaux connus pour être très tatillons¹³³⁹. Enfin, le prestige de la marque

¹³³⁹ Voir en ce sens « Les entreprises françaises et la marque communautaire – De la jeunesse à l'élargissement de l'Union européenne », Etude réalisée par l'agence Demoniak, sous la direction de

communautaire dont l'examen était réputé sévère, était un argument de choix pour les entreprises en quête de reconnaissance.

L'espoir de bénéficier d'une forme certaine de reconnaissance et surtout d'un vivier de consommateurs potentiels d'envergure, avait dissipé les doutes des plus sceptiques d'entre elles. Le caractère avantageux de l'ensemble de ces caractéristiques était néanmoins tempéré par le risque que représentait la présentation d'une marque devant l'OHMI pour obtenir une marque communautaire. C'est la raison pour laquelle la marque communautaire avait la réputation, dans les milieux intéressés, de ne pas être déposée à la légère. Ainsi, seules les marques pour lesquelles on était sûr du succès de la procédure, faisaient l'objet d'un enregistrement de ce type.

b) L'explication de la frilosité des milieux intéressés

Outre les difficultés intrinsèques à l'examen des conditions de validité et au bon déroulement des recherches d'antériorités, c'est surtout les coûts jugés trop élevés compte tenu de l'inadéquation de la protection octroyée avec celle souhaitée (ba) et les délais trop importants étant donné l'issue incertaine de la demande d'enregistrement de marque communautaire (bb), qui étaient source de réticence chez les milieux intéressés.

ba) Le coût élevé d'une protection inadéquate

Par comparaison avec la marque internationale qui faisait preuve d'une grande flexibilité au niveau des coûts, puisque ces derniers variaient selon le nombre de pays retenus, la protection découlant de l'enregistrement d'une marque communautaire était jugée trop onéreuse par les milieux intéressés. Selon eux, le coût des enregistrements directs dans les pays visés était souvent moins important. En soi, il s'agissait là d'un raisonnement à court terme, dans la mesure où le temps gagné grâce à l'unité de la protection communautaire n'était ni quantifiable ni économiquement chiffrable, ou du moins l'était difficilement. Or, pour 80 % des entreprises interrogées au cours de l'étude menée en France¹³⁴⁰, la protection des marques était soumise à des critères, avant tout, budgétaires ; « le rôle même de la protection étant souvent compris comme économique

Rodolphe Grisey, Documentation Française, 6 juillet 2004, p. 42. Cette position faisait l'objet de débats, dans la mesure où bon nombre d'industriels considéraient que l'examen auquel ils devaient soumettre leur marque était extrêmement sévère et tatillon s'agissant de l'obtention d'une marque communautaire.

¹³⁴⁰ Consulter l'Etude réalisée par l'agence Demoniak, sous la direction de Rodolphe Grisey, Documentation Française, 6 juillet 2004, p. 41.

avant tout¹³⁴¹ ». Bien plus que la conjoncture économique, c'est l'impératif de rationalisation des coûts qui influait directement sur le volume des dépôts et cette contrainte pesait de façon évidente lors du choix entre voie nationale et voie communautaire.

L'entretien de la marque communautaire avait la réputation d'être trop cher surtout compte tenu du fait qu'elle visait un certain nombre d'Etats membres non nécessaires. Même si le coût de la marque communautaire était attractif, si l'on considérait sa portée géographique, rares étaient les entreprises nationales qui en avaient besoin pour l'ensemble des Etats membres concernés. Par conséquent, les entreprises avaient l'impression d'être flouées et de payer pour une protection dont elles n'avaient que partiellement l'utilité. En ce sens, lorsque le marché visé était purement national, pourquoi s'encombrer d'une marque communautaire ? La maxime selon laquelle « mieux valait déposer moins largement pour défendre plus en profondeur » semblait régner en maître¹³⁴². Il s'agissait, avant tout, d'un problème d'inadéquation des pays concernés par le dépôt communautaire et de ceux réellement visés par le marché sur lequel était effectivement commercialisée la marque en question. En ce sens, la protection offerte par la marque communautaire pouvait aussi bien être trop étendue, que trop étriquée. Ainsi, la marque internationale permettait dans certains cas de mieux cibler pour moins cher, puisque dès lors que l'un des Etats visés par la marque en question se trouvait en dehors de l'Union, il fallait de toute façon recourir à la procédure d'enregistrement international. De plus, il est intéressant de noter que l'extension gratuite de la protection par la marque communautaire aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, n'était pas parvenue, malgré un intérêt économique certain, à attirer les entreprises « réfractaires », qui avaient argué que les pays en question n'étaient pas suffisamment intéressants pour justifier un dépôt communautaire. De même, la longueur des délais et le risque encouru suite au dépôt d'une demande de marque communautaire en avaient dissuadé plus d'un.

bb) La démesure des délais compte tenu du risque encouru

Parmi les reproches principalement formulés à l'encontre du système de la marque communautaire figurait l'importance des délais ce qui expliquait indirectement que le

¹³⁴¹ Pour l'emploi de cette expression voir l'Etude précitée, p. 41.

¹³⁴² Pour l'emploi de cette maxime voir l'Etude précitée, p. 43.

dépôt national reste incontournable puisqu'il permettait de prendre rapidement date. En France, comme en Allemagne, la longueur moyenne de la procédure nationale d'enregistrement devant les offices nationaux était de 5,2 mois et ces deux Etats prévoient aussi une procédure d'enregistrement accélérée¹³⁴³. De même et par comparaison, la marque internationale permettait d'obtenir progressivement et ponctuellement des résultats rassurants et ce, même si la protection globale n'était pas garantie. Par opposition, la procédure d'enregistrement de la marque communautaire, faute de signaux temporaires, inquiétait les titulaires de droits¹³⁴⁴. De plus, la procédure d'enregistrement de la marque communautaire était considérée comme nettement plus longue que celle découlant de la voie internationale.

Au problème de la longueur des délais s'ajoutait celui de la gestion du risque. C'est un fait, que dans l'esprit des industriels, dès lors que l'appréciation du risque était floue, l'éventualité du dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire était écartée de façon quasi-systématique. En effet, l'un des reproches majeurs formulés à l'encontre de la marque communautaire était « le risque de tout perdre en bloc du fait d'un rejet ou d'une opposition dans un seul pays, qui, bien souvent, était lui-même d'une importance secondaire compte tenu de la politique commerciale menée par l'entreprise concernée¹³⁴⁵ ». Même si le pourcentage de risque que survienne un tel rejet était relativement peu important, le battage médiatique auquel s'était livrée la presse d'un côté comme de l'autre du Rhin s'agissant des difficultés rencontrées lors de l'enregistrement d'une marque communautaire, avait eu raison, dans un premier temps de ce nouveau type d'enregistrement. Fort heureusement, les conseils en propriété intellectuelle avaient eu, très tôt, une approche plus sereine de l'appréciation du risque grâce à leur pratique et à leur expérience. Ils considéraient en l'occurrence, qu'à force de pratique, le risque de rejet ou d'opposition devenait assez prévisible et donc maîtrisable.

¹³⁴³ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 13 et 14.

¹³⁴⁴ Voir « Les entreprises françaises et la marque communautaire – De la jeunesse à l'élargissement de l'Union européenne », Etude réalisée par l'agence Demoniak, sous la direction de Rodolphe Grisey, Documentation Française, 6 juillet 2004, p. 44.

¹³⁴⁵ Voir l'Etude précitée réalisée par l'agence Demoniak, sous la direction de Rodolphe Grisey, Documentation Française, 6 juillet 2004, p. 44.

En résumé, pour les entreprises aussi bien françaises, qu'allemandes, le dépôt d'une demande de marque communautaire entraînait une appréciation bien plus approfondie des motifs d'opposition, avec une appréciation plus globale de la marque, qui les avait initialement dérangées, en ce qu'elle ne correspondait pas au rôle qu'elles s'étaient imaginé attribuer à l'OHMI. Quant à l'appréciation du caractère distinctif, il était hautement problématique pour les mêmes raisons.

Ces observations concernant la pratique française étaient aisément transposables à un certain nombre d'Etats membres dont, bien entendu, l'Allemagne¹³⁴⁶. De façon générale, on avait l'impression qu'initialement les entreprises et les industriels avaient eu tendance, d'un côté comme de l'autre du Rhin, à raisonner en termes nationaux, en fonction des marchés locaux, mais que cette tendance s'était progressivement effacée au profit d'une vision européenne du marché.

Compte tenu de la complexité du système de la marque communautaire, il était naturel qu'une période d'adaptation ait été nécessaire. L'année 1996 allait marquer un tournant, puisqu'à compter de l'automne, les Conseils en propriété intellectuelle effectueraient plus d'enregistrements de marques communautaires, qu'internationales, tendance qui n'aurait, par la suite, de cesse d'augmenter. De même, parallèlement à cette hausse des enregistrements communautaires, le nombre d'enregistrements de marques nationales allait baisser significativement, même si ces dernières restaient incontournables. C'est sans doute grâce à l'expérience acquise au fur et à mesure des années qui s'étaient écoulées, que les industriels s'étaient progressivement laissés séduire par le système de la marque communautaire, dont ils maîtrisaient désormais davantage les tenants et aboutissants. Néanmoins, même si le système de la marque communautaire était désormais bien accepté, cela n'empêchait pas les milieux intéressés d'émettre des doutes, s'agissant par exemple de l'usage effectif nécessaire pour éviter toute déchéance de la marque. Ainsi, ni le temps, ni la pratique, n'était parvenu à enrayer complètement la méfiance des milieux intéressés.

Parallèlement à l'observation de l'implantation de la marque communautaire dans le paysage juridique européen, l'étude du fonctionnement de la marque communautaire

¹³⁴⁶ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 131 à 160.

avait permis au législateur européen de s'assurer de la solidité des fondements du système de la marque communautaire.

2. La réaffirmation des fondements traditionnels du système de la marque communautaire

L'Étude du Max Planck Institut qui avait mis en lumière un certain nombre d'insuffisances, était venue réaffirmer la solidité des fondements traditionnels du système de la marque communautaire parmi lesquels figuraient essentiellement les principes d'unité (a) et de coexistence (b).

a) Le caractère unitaire de la protection découlant de la marque communautaire

L'Étude soulignait la nécessité de conserver le principe du caractère unitaire de la protection découlant de l'enregistrement d'une marque communautaire, comme fondement du système communautaire de protection des marques. Elle indiquait cependant que le principe d'unité ne devait pas être interprété de sorte que la marque communautaire doive être systématiquement mise en œuvre de façon uniforme dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En ce sens, si des sanctions étaient prononcées à l'encontre d'une marque par les tribunaux compétents, ces sanctions n'avaient vocation à s'appliquer que dans les Etats membres directement concernés et non dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne dans lesquels la marque jouissait d'une protection grâce à la portée communautaire de sa protection.

De même que le principe de protection unitaire, le principe de coexistence était l'une si ce n'est la pierre angulaire du système de protection de la marque communautaire.

b) Le principe de coexistence

Au cours de son étude, le Max Planck Institut de Munich avait réaffirmé la nécessité de maintenir la coexistence des deux niveaux de protection des marques sur le territoire de l'Union européenne¹³⁴⁷. Les milieux intéressés ne pouvaient que se féliciter d'un tel maintien car tous les déposants ne cherchaient pas nécessairement à bénéficier d'une protection de leur marque au niveau européen¹³⁴⁸. C'était notamment le cas des PME

¹³⁴⁷ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 45.

¹³⁴⁸ Exposé des motifs point 1.1 contenu dans les documents COM(2013)161 et 162 respectivement pp. 1 et 2.

qui aspiraient, avant tout, la plupart du temps, à une protection nationale¹³⁴⁹. Face à ce réel besoin de protection à l'échelle nationale, la Commission avait agi de manière avisée, afin d'éviter les conflits. De plus, il avait été souligné par bon nombre d'auteurs¹³⁵⁰ que ce principe de coexistence était l'une des « pierres angulaires¹³⁵¹ » de la politique de l'Union européenne en matière de droits de la propriété intellectuelle, sans laquelle, l'édifice du système européen de protection des marques aurait risqué de s'effondrer.

Il était, pour ainsi dire, rassurant que le système de la marque communautaire qui allait subir de nombreuses modifications reste basé sur des notions connues de tous et plus ou moins bien maîtrisées par les utilisateurs du système. Les principes fondateurs susmentionnés serviraient également de points de repère au législateur européen lorsque celui-ci procéderait aux ajustements d'ordre technique et structurel prévus.

B. Les ajustements techniques et structurels jugés indispensables par le législateur européen

L'apport de changements tant techniques (1.) que structurels (2.) au système de protection communautaire des marques avait été jugé nécessaire par la Commission.

1. Les ajustements techniques source de critiques

Alors que certains ajustements techniques proposés par la Commission dans son paquet législatif étaient à l'origine de vives discussions (a), d'autres, au contraire, semblaient s'imposer (b).

a) L'abandon des appellations habituelles

Dans les propositions textuelles publiées fin mars 2013, le législateur européen avait exprimé le besoin de modifier deux appellations usuelles. Premièrement, il souhaitait

¹³⁴⁹ Les enregistrements de marques nationaux suffisaient effectivement à un grand nombre de PME et leur permettait d'éviter d'éventuels conflits avec des tiers installés ailleurs dans l'Union cf. McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 44.

¹³⁵⁰ Voir en ce sens Cook (T.), « European Union Trademark Law and its Proposed Revision », Journal of Intellectual Property Rights, mai 2013, p. 283 ; Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 563 ; Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », Propriété industrielle - LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 14 et Fezer (K.-H.), « Der Wettbewerb der Markensysteme - Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung », GRUR, décembre 2013, p. 1186.

¹³⁵¹ Pour l'emploi de cette expression voir Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 563.

rebaptiser l'OHMI en « Agence européenne pour les marques et dessins et modèles ». Le terme d'« agence » n'avait pas été choisi au hasard, puisque son emploi permettait que la terminologie relative aux marques soit conforme aux dispositions du Traité de Lisbonne s'agissant de l'approche commune sur les agences décentralisées. Par ailleurs, comme ce changement de dénomination devait s'accompagner d'un élargissement des missions de l'OHMI, qui serait dorénavant responsable de la mise en œuvre des droits des marques et des dessins et modèles communautaires notamment en matière de lutte contre la contrefaçon¹³⁵², la référence aux droits concernés dans l'intitulé paraissait opportune.

Il avait deuxièmement émis le souhait de renommer la marque communautaire en « marque européenne ». Restait à savoir si ces changements terminologiques seraient bien acceptés à l'avenir. Au vu des habitudes qu'avaient pris les utilisateurs du système européen de protection des marques au cours de ces vingt dernières années il était permis d'en douter mais les avis étaient partagés, certains estimant que les titulaires de marques comme les praticiens verraient d'un bon œil ces changements puisqu'ils n'avaient pas hésité à qualifier de cryptiques les anciens intitulés¹³⁵³.

Ces nouvelles appellations faisaient cependant débat sur le fait que l'adjectif « européen » utilisé seul paraissait mal choisi, dans la mesure où tous les Etats européens ne faisaient pas nécessairement partie de l'Union européenne. Dans un souci de clarté, il aurait vraisemblablement été plus approprié de requalifier la marque communautaire en « marque de l'Union européenne » et l'office en « Agence de l'Union européenne pour les marques et dessins et modèles »¹³⁵⁴.

De manière générale, le fait de modifier ces appellations était plutôt bien accepté et le Parlement européen était revenu sur les qualificatifs choisis, lors de l'adoption textuelle en première lecture, afin de favoriser l'emploi de l'expression « de l'Union européenne ». Quant au projet de changement des intitulés des classes, il faisait l'objet de vives critiques.

¹³⁵² Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 211.

¹³⁵³ Pour l'emploi de cette expression voir McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 44.

¹³⁵⁴ Voir en ce sens Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 564 et Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 13.

b) La modification des intitulés de classes

La Commission avait beau vouloir tenir compte de la jurisprudence IP Translator s'agissant des intitulés des classes (aa), elle s'était opposée à la nomination d'un comité permanent de classification (ab).

ba) Les retombées de la jurisprudence IP Translator

La Commission proposait dans son « paquet législatif », que les règles encadrant la dénomination des produits et services couverts par une marque soient harmonisées au niveau de l'Union européenne et soient, pour ce faire, alignées sur les règles imposées s'agissant de la marque communautaire. La Commission envisageait donc le changement de l'ensemble des intitulés des classes ainsi que l'harmonisation de la signification de ces intitulés.

Les principes énoncés dans l'Affaire IP Translator allaient manifestement s'appliquer aux offices nationaux. Mais il restait un point à éclaircir, à savoir si comme pour le système de la marque communautaire, les offices nationaux demanderaient aux déposants de lister dans l'ordre alphabétique tous les biens et services inclus, lorsque le détenteur de la marque aurait pour objectif d'obtenir une protection pour tous les termes regroupés sous l'intitulé de la classe en question. Cela semblait peu vraisemblable si l'on songeait à des pays comme la Grande-Bretagne, où l'Office national pratiquait la politique selon laquelle « l'intitulé de la classe concernée signifie ce qu'il énonce », car cela serait lourd administrativement parlant et contribuerait à la fois à l'encombrement des registres et au développement de procédures d'opposition qui auraient pu être évités¹³⁵⁵.

Toujours est-il que dorénavant, la dénomination devrait être suffisamment claire et précise et toute utilisation de termes généraux serait interprétée comme couvrant seulement les produits et services, désignés de manière littérale par le terme en question. Quant aux marques enregistrées à compter du 22 juin 2012, le législateur européen prévoyait la possibilité pour leurs titulaires, de remplir une déclaration dans les quatre mois suivants l'entrée en vigueur de la marque, visant à préciser qu'ils souhaitaient protéger des produits ou services autres que ceux couverts par la signification littérale de l'intitulé de la classe dans laquelle ils avaient enregistré leurs

¹³⁵⁵ Je pense surtout à la classe 9, consulter en ce sens McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 44.

produits. Il ne s'agissait pas là d'une mauvaise idée et toutes les modifications tendant à l'harmonisation des règles en application au sein de l'Union européenne étaient les bienvenues, mais ce projet de déclaration postérieure à l'enregistrement risquait de se transformer en cauchemar administratif pour l'OHMI, qui allait tout à coup devoir traiter un nombre important de déclarations légales, en plus de sa charge de travail habituelle¹³⁵⁶.

bb) Le refus de la nomination d'un comité permanent de classification

L'Etude incitait le législateur européen à mettre en place un comité permanent de classification des marques entre l'OHMI et les offices nationaux et allait même jusqu'à inviter l'OHMI à déterminer conjointement avec les offices nationaux les cas dans lesquels les titres des classes couvraient l'ensemble des biens ou services qu'ils désignaient et ceux dans lesquels ce n'était pas le cas. Afin que les tiers et surtout toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt à connaître la classification de certains biens ou services s'y retrouvent, l'Etude proposait que si une telle réforme du classement devait se produire, l'OHMI et les offices nationaux procèderaient au reclassement des produits et services enregistrés, lors du renouvellement de la marque, afin de répercuter les modifications apportées au système de classification, moyennant le paiement d'une taxe par le titulaire concerné¹³⁵⁷.

Le projet de nomination d'un comité permanent de classification avait été abandonné mais les représentants des organisations de défense des titulaires de marques, de même que l'Allemagne et la France, s'étaient dits favorables à une harmonisation de la signification des intitulés des classes, à condition pour la France, qu'ils soient suffisamment précis¹³⁵⁸. Ils s'étaient cependant majoritairement exprimés contre la pratique dite de « l'intitulé de classe couvre tout » et ne voyaient pas l'intérêt de changer l'ensemble des intitulés globalement bien maîtrisés, étant donné qu'ils étaient, pour ainsi dire, entrés dans les mœurs. La Commission et l'OHMI ayant, de ce fait, compris que les intitulés étaient suffisamment clairs à quelques exceptions près, avaient réfléchi à insérer des sous-divisions dans les classes mais n'avaient pas encore pris de

¹³⁵⁶ Observation faite par Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 565.

¹³⁵⁷ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 245.

¹³⁵⁸ Etude précitée pp. 14 et 15.

décision définitive en la matière¹³⁵⁹. Ils étaient fort occupés à jongler avec les retombées de la jurisprudence IP Translator s'agissant des questions relatives au caractère suffisant ou non des intitulés de classe actuels et à la nécessité d'harmoniser leur signification.

Par opposition à ces ajustements techniques, les modifications structurelles que la Commission avait proposé d'apporter au système des taxes, avaient tout de suite été accueillies avec enthousiasme par les milieux intéressés, dont les revendications semblaient enfin trouver un écho dans les nouvelles dispositions du droit des marques européen à venir.

2. L'ajustement structurel du système des taxes, salué par les milieux intéressés

L'annonce de la refonte du système des taxes par la Commission avait été accueillie de façon positive par les milieux intéressés (a), qui au-delà de l'intérêt purement économique que représentait une telle réforme, espéraient que cela contribuerait au désengorgement des registres (b).

a) La réévaluation des taxes

Si le passage à une taxe « mono-classe » avait été bien accueilli par les milieux intéressés (aa), la fixation du montant de cette nouvelle taxe était à l'origine de craintes et d'incertitudes multiples (ab)

aa) Le passage à une taxe « mono-classe »

En application du système en vigueur jusqu'alors, le paiement de la taxe d'enregistrement permettait de couvrir jusqu'à trois classes de produits aussi bien pour une marque communautaire que pour une marque nationale allemande ou française¹³⁶⁰, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment était en parfaite inadéquation avec les besoins de certains titulaires de droits. C'est pourquoi, la Commission proposait d'appliquer le principe d'une taxe par classe, aussi bien pour les demandes de marque communautaire que pour les demandes de marque nationale. Il s'agissait là d'une

¹³⁵⁹ Hypothèse des sous-divisions développée par Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 433.

¹³⁶⁰ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 14: contrairement à l'Italie, la Grande Bretagne ou l'Espagne qui privilégiaient déjà avant la réforme l'application d'un système mono-classe.

réforme particulièrement intéressante pour les PME car elles pourraient désormais demander une protection par marque, ce qui correspondait davantage à leurs besoins commerciaux réels et s'acquitteraient ainsi d'un coût proportionnel à leurs seuls besoins propres. Par conséquent, les entreprises qui n'avaient besoin de protection que pour une classe allaient payer nettement moins qu'avant. Toutefois, le montant précis des taxes était encore à l'étude.

ab) Le calcul du montant des taxes source d'incertitude

L'Etude était globalement favorable à un tel changement, puisque avec la réévaluation des taxes, les PME n'auraient plus l'impression de se faire financièrement « plumer », ni d'être obligées de protéger des biens et services à la périphérie de leur domaine d'activité¹³⁶¹. Concernant les autres taxes, malgré des demandes insistantes des titulaires, de les réduire, notamment s'agissant de la taxe de renouvellement, l'Etude avait considéré que le montant des taxes en vigueur à l'époque, apparaissait justifié, proportionné et suffisant¹³⁶². Toujours s'agissant des taxes, l'Etude avait insisté sur le fait que si le but de la réforme était de désencombrer les registres et de réduire les oppositions dites « évitables », alors de manière évidente, il faudrait que le prix par classe augmente sensiblement pour que les détenteurs de marques et surtout les multinationales réfléchissent à deux fois avant de renouveler ou d'enregistrer de nouvelles marques pas forcément utiles¹³⁶³.

S'agissant des milieux intéressés, les organisations présentes lors de l'audition organisée par la Commission le 26 mai 2011, s'étaient dites favorables au passage d'une taxe pour trois classes à une taxe par classe. Concernant l'ancien système, les avis étaient partagés. Les uns estimaient qu'il bénéficiait aux grands comme aux petits déposants et que le risque d'engorgement des registres en découlant n'était pas prouvé et que quand bien même, le caractère avéré de l'existence d'un engorgement permettrait aux déposants potentiels d'identifier plus facilement les secteurs dits « saturés ». Les autres voyaient dans le paiement d'une taxe pour trois classes un encouragement à déposer de façon large, ce qui était nécessairement lié à

¹³⁶¹ Constat et emploi de cette expression par McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 45.

¹³⁶² Voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 3.

¹³⁶³ Se référer à McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 45.

l'engorgement des registres. Toujours est-il que la majorité des partisans du passage au paiement d'une taxe par classe, craignaient que la somme à verser à dépôt égal, c'est-à-dire en présence de trois classes n'augmente considérablement. La Commission avait donc pris en compte ces craintes et tenter de niveler la somme due autrefois pour un enregistrement allant jusqu'à trois classes et celle due à l'avenir, pour trois classes. Et ce d'autant que l'exemple espagnol récent du passage à une taxe par classe était édifiant, puisque aussitôt le changement de taxe opéré, le nombre moyen de classes sollicitées lors de l'enregistrement avait chuté de façon importante¹³⁶⁴.

Outre le fait que cette réforme du système des taxes d'enregistrement allait permettre au système de la marque communautaire d'être davantage en adéquation avec les besoins réels de ses utilisateurs et surtout des PME, qui étaient la cible principale de cette réforme, elle permettrait certainement à long terme de désengorger les registres, tout en diminuant les conflits dus à des enregistrements dont les titulaires de droits n'avaient, à l'origine, pas besoin.

b) La réponse à l'engorgement préoccupant des registres ?

Si les causes de l'engorgement étaient évidentes (ba), les stratégies pour y remédier l'étaient moins et les stratégies envisagées par l'Etude étaient multiples (bb).

ba) Les causes flagrantes de l'engorgement des registres

Le problème de l'engorgement des registres, de l'anglais « cluttering », était au cœur de bien des débats. Pour certains, il s'agissait d'un problème insoluble dans la mesure où c'était, en quelque sorte, la rançon de la gloire du système de protection des marques. D'autres y voyaient l'un des effets pervers de la course à la protection à laquelle s'étaient livrés bon nombre de titulaires de droits à l'aube des années 2000. Toujours est-il que le problème de l'engorgement du registre des marques communautaires risquait de nuire aux nouveaux déposants.

L'Etude menée par le Max Planck Institut de Munich voyait plusieurs raisons à cet engorgement¹³⁶⁵. Tout d'abord l'engouement des milieux intéressés pour la marque communautaire, ensuite le fait que certains éléments de la procédure d'enregistrement

¹³⁶⁴ Pour plus de développements sur cet exemple, lire Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 433.

¹³⁶⁵ Voir Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, p. 198.

de la marque communautaire favorisent l'enregistrement de droits très, voire trop larges. En ce sens, l'autorisation de l'emploi de termes relativement vagues pour désigner les produits, lors de l'enregistrement constituait un motif d'engorgement non négligeable. De plus, l'enregistrement n'avait pas réellement vocation à refléter fidèlement la situation en matière d'utilisation, puisqu'en matière de marque communautaire, il s'agissait d'apporter la preuve qu'il y avait bien eu utilisation à un moment donné quelconque, au cours des cinq dernières années. En bref, l'Institut avait peur que le manque de précision du système de la marque communautaire ne soit un frein à la créativité et ne bride les nouveaux enregistrements du fait de la rareté des signes disponibles et du choix restreint qui s'offrait aux futurs déposants.

bb) La multiplicité des stratégies de désengorgement

Les avis étaient partagés concernant ce problème d'engorgement des registres et la majorité des personnes interrogées au cours de l'étude n'y voyaient pas un problème important. Il est néanmoins intéressant de noter que seule une minorité des détenteurs de droits interrogés, partageait cet avis et ce, même s'il est vrai qu'il était difficile d'évaluer objectivement la contrainte exercée par l'enregistrement de marques peu ou pas réellement utilisées, lorsqu'il était question pour de futurs déposants de réfléchir et de rechercher une marque apte à faire l'objet d'un enregistrement.

Pour remédier à cet engorgement des registres, un projet imposant aux titulaires de marques de remettre une déclaration d'utilisation, à l'issue du délai de cinq ans, avait fait l'objet de vives discussions au cours de l'Etude, mais avait finalement été abandonné, au profit d'un assainissement du système des taxes d'enregistrement. C'est ainsi que la Commission en était arrivée à la conclusion que la taxe d'enregistrement de base ne devrait plus couvrir qu'une au lieu de trois classes comme cela avait été jusqu'à présent le cas. Par ailleurs, le Max Planck Institut attirait l'attention du législateur européen sur le fait que celui-ci devait veiller à ce que l'emploi de termes génériques n'induisse pas en erreur ni ne conduise à une extension trop importante du champ de protection attribué et réaffirmait la nécessité d'approfondir en ce sens la collaboration entre l'OHMI et les offices nationaux pour identifier et définir de façon commune les termes génériques posant problème et œuvrer en faveur d'une plus grande précision et spécificité des intitulés des classes ou du moins, de leur signification.

Fort du bilan concernant le fonctionnement du système de la marque communautaire et au fait des réactions mitigées des milieux intéressés concernant les modifications techniques et structurelles envisagées, le législateur européen était en mesure d'envisager, en toute connaissance de cause, une modernisation ciblée et efficace du système de la marque communautaire.

§2 La modernisation ciblée du système de la marque communautaire

Dans son Communiqué de presse, la Commission européenne parlait de « rendre les systèmes d'enregistrement des marques moins chers, plus rapides, plus fiables et plus prévisibles dans l'ensemble de l'Union européenne. » Or la réforme envisagée s'inscrivait dans le prolongement du Small Business Act du 25 juin 2008¹³⁶⁶, visant simplicité, rapidité, coût, accessibilité, efficacité, prévisibilité, sécurité juridique... ». Son but principal était donc de faciliter l'enregistrement des marques, notamment pour les PME car le « Small Business Act » avait établi pour l'Europe le principe du « Think Small First », c'est-à-dire « priorité aux petites entreprises », pour un programme d'action ambitieux en faveur des PME.

Pour ce faire, le législateur européen avait commencé par adopter une nouvelle définition de la marque qui s'accompagnait de la suppression de l'obligation pour le déposant, de représenter nécessairement graphiquement la marque pour laquelle il sollicitait une protection¹³⁶⁷. La modernisation de la législation en vigueur passait également par l'intégration de certaines décisions de la CJUE et du Tribunal de l'Union européenne, dans le dispositif législatif en place. La Commission avait, semble-t-il, tiré les enseignements de l'étude du fonctionnement du système de la marque communautaire et pris conscience que pour simplifier et rendre plus attractif ce système auprès des déposants et titulaires de droits, l'accès aux marques devrait être facilité (A.) et la protection plus effective (B.)

A. L'accès facilité aux marques

Le législateur européen avait tenté de faire en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'Union européenne or l'accès aux marques ne pouvait être facilité qu'à deux conditions. Il fallait, tout d'abord,

¹³⁶⁶ COM(2008)394 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 25 juin 2008 intitulée « « Think Small First » – A « Small Business Act » for Europe ».

¹³⁶⁷ COM(2013)162 final, Proposition de directive, Articles 4 et 26.

que la procédure soit simplifiée (1.), puis que les possibilités d'enregistrement soient clarifiées (2.).

1. La simplification de la procédure

Cette simplification de la procédure nécessitait l'abandon des examens intermédiaires (a) et l'aménagement de la possibilité pour les titulaires de marques d'introduire des procédures d'opposition et d'annulation devant les offices nationaux (b), ce qui à terme, était censé inciter les usagers du système à y recourir davantage.

a) L'abolition des examens intermédiaires

Le législateur européen souhaitait substituer aux procédures nationales intermédiaires se déroulant habituellement devant un certain nombre d'offices nationaux (a), une procédure *ex officio* unique se limitant à la vérification de l'absence de motifs absolus de refus (b).

aa) L'inutilité des examens intermédiaire

La Commission avait proposé, très tôt, d'abolir les examens intermédiaires concernant les motifs relatifs de refus car ils constituaient généralement des barrières inutiles à l'enregistrement, étant donné que la plupart des droits antérieurs qui y étaient cités, étaient majoritairement déjà tombés en désuétude. De plus, ce n'est pas parce que la marque qui aspirait à l'enregistrement avait passé avec succès cet examen intermédiaire qu'elle passerait avec certitude l'examen final, puisque l'examen intermédiaire ne s'intéressait qu'à l'existence de marques enregistrées précédemment pour des produits identiques ou similaires, mais ne tenait pas compte des marques renommées n'ayant pas été enregistrées, ni de celles ayant acquis une bonne réputation sur le marché. Ces examens intermédiaires étaient donc à l'origine d'un doublement des procédures et par là même d'une perte de temps et d'argent évidente. L'examen *ex officio* des demandes de marques devait donc être réservé aux motifs absolus de refus, ce qui nécessiterait une modification de l'article 41 de la future directive.

ab) L'efficacité d'un examen d'office strictement encadré

Même si devant la plupart des offices nationaux¹³⁶⁸, ainsi que devant l'OHMI, il n'y avait plus d'examen intermédiaire depuis longtemps déjà, une douzaine d'Etats membres comme la Pologne, la Finlande ou le Portugal continuaient à effectuer un examen des marques antérieures, à l'heure de la réforme.

L'abolition des examens intermédiaires au profit d'un examen d'office unique se limitant aux seuls motifs absolus de refus rendrait la procédure moins complexe et coûteuse et surtout nettement plus rapide. Mettant fin à une source de litiges artificiels, qui faussait la concurrence en érigeant des barrières injustifiées à l'entrée sur le marché, cette abolition avait donc reçu un accueil extrêmement positif de la part des milieux intéressés¹³⁶⁹. Cette abolition présente dans la directive s'était faite à l'instar du règlement.

Pour parfaire la simplification de la procédure, la Commission avait envisagé que chaque Etat membre soit tenu d'aménager des procédures d'opposition, de déchéance et de nullité devant son office national.

b) L'introduction de procédures d'opposition, de déchéance et de nullité, devant les offices nationaux

La généralisation à l'ensemble des Etats membres de l'Union de procédures d'opposition, de déchéance et de nullité devant les offices nationaux constituait une piste de simplification intéressante (ba), même si la réaction des offices nationaux était difficilement prévisible (bb).

ba) Les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation devant les offices nationaux

Cette réforme ne concernait bien entendu que les offices nationaux, qui n'en avaient pas encore aménagé. Concernant la procédure d'opposition elle était implantée dans la

¹³⁶⁸ Je pense notamment à la France et à l'Allemagne cf. Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 18 et 19; concernant le déroulement de la procédure devant le DPMA se reporter à Gruber (J.), *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 6^{ème} édition, 2014, niederle media, p. 41 ; Götting, H.-P., *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Ein Studienbuch*, 8^{ième} éd., C.H. Beck, München 2007, pp. 302-309.

¹³⁶⁹ Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », *European trade mark system*, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 432.

totalité des Etats membres à l'exception de Malte, l'Italie et l'Autriche l'ayant par exemple introduite peu de temps avant le début de l'Etude¹³⁷⁰. S'agissant de la procédure administrative dite « d'annulation », il en allait différemment, puisque de nombreux Etats membres prévoyaient qu'elle ne pouvait se dérouler que devant les juridictions compétentes et non devant les offices nationaux, ce qui était par exemple le cas en France ou au Benelux, dont l'Office aspirait déjà à y remédier en 2013¹³⁷¹. Par opposition, l'Allemagne et la Grande-Bretagne prévoyaient déjà le déroulement de ce type de procédure devant leurs offices nationaux.

La Commission proposait donc d'introduire des procédures administratives type d'opposition, de déchéance et de nullité, afin d'autoriser les opposants à porter leurs actions devant les offices nationaux¹³⁷². Le cas échéant, elles permettraient d'éviter à bon nombre de PME souhaitant enregistrer de nouvelles marques d'être obligées de défier devant les juridictions nationales, la validité de droits enregistrés antérieurement. Il fallait ajouter à ces constats que le législateur européen envisageait que les modifications citées ci-dessus s'accompagnent de la possibilité pour les déposants de faire valoir une « défense de non-usage » lors des procédures nationale d'opposition, comme cela était possible s'agissant des marques communautaires. Les milieux intéressés s'étaient d'ailleurs exprimés en faveur d'un tel aménagement et avaient apporté leur soutien à l'action de la Commission visant à harmoniser les procédures d'opposition et d'annulation¹³⁷³. Il était par ailleurs prévu, que la durée de la procédure d'opposition serait abaissée à trois mois. Les milieux intéressés s'étaient dits favorables à une telle réduction des délais pour que l'on s'en tienne vraiment à trois mois, car ces trois mois étaient réellement nécessaires au bon déroulement des négociations et qu'une réduction du délai à deux mois aurait été trop court et aurait surtout risqué de multiplier les procédures d'opposition¹³⁷⁴.

¹³⁷⁰ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 20 et 21.

¹³⁷¹ Etude précitée p. 21.

¹³⁷² COM(2013)162 final, Proposition de directive, Articles 45 et 47.

¹³⁷³ Voir Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 432.

¹³⁷⁴ Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 431.

bb) La réaction imprévisible des offices nationaux

Le rôle des offices nationaux constituait l'un des points de focalisation de l'Etude et même si un certain nombre d'entre eux disait ne pas craindre d'être relégué à un rôle secondaire¹³⁷⁵, la tension était palpable. Il était vraisemblable que ces réformes auraient un effet important s'agissant du déroulement de la procédure dans certains Etats membres mais pas dans tous et ce ne serait pas le cas en France et en Allemagne, puisque leurs droits nationaux prévoyaient déjà ce type de procédures. Ces réformes risquaient également d'être à l'origine de tensions entre l'OHMI et les offices nationaux, notamment du fait du passage de certaines dispositions du statut de dispositions volontaires à celui de dispositions obligatoires¹³⁷⁶. Et elles seraient naturellement à l'origine de craintes du côté des offices nationaux, que la nouvelle marque communautaire devenant plus attractive et surtout plus accessible pour les détenteurs étrangers de marques, leur charge de travail ne soit qu'artificiellement gonflée par ces dispositions obligatoires, mais qu'en réalité, leur activité devienne de plus en plus superflue. Ou alors, peut-être que les offices nationaux, y verraient, au contraire, une possibilité de se « recycler » et de parer ainsi au déclin annoncé. Toujours est-il qu'en diversifiant de la sorte l'activité des offices nationaux, la Commission espérait sans doute calmer les esprits s'agissant de la suppression imminente de la possibilité pour les déposants de déposer leur demande d'enregistrement de marque communautaire auprès des offices nationaux. En l'occurrence, les milieux intéressés étaient partagés et il avait finalement été décidé de consulter les 0,5% de déposants qui avaient usé de cette possibilité pour connaître leurs motivations lors du dépôt de la demande auprès des offices nationaux, mais la Commission ayant parallèlement évoqué l'aménagement d'une procédure en ligne assistée mise à la disposition des déposants dans les offices nationaux, il fallait s'attendre à la suppression prochaine de cette possibilité.

De même que les institutions allemandes, l'Assemblée nationale française s'était dite favorable à ce que chaque Etat membre soit contraint de mettre en place des procédures administratives de déchéance et de nullité devant son office national de protection des marques. Il était permis d'espérer qu'une telle démarche contribuerait à

¹³⁷⁵ Ainsi l'Office national allemand (DPMA) : « Jedenfalls befürchten wir nicht, auf eine Nebenrolle zurückgestuft zu werden, auch wenn manch einer die Sinnfrage für nationale Ämter stellen mag » in Rudloff-Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 209.

¹³⁷⁶ Consulter Nurton (J.)/Crompton (S.), « Welcome to the European trade mark », Cover Story : EU Trade Mark reform, US Patent Forum 2013, Managing Intellectual Property, mars 2013, p. 23.

renforcer la cohérence entre les systèmes nationaux de protection et entre les deux échelons de la protection européenne de la marque. En accentuant le rapprochement des procédures nationales en matière de marques et en les alignant davantage sur le système de la marque communautaire, en s'inspirant des grandes règles de procédure du règlement à venir, le législateur européen espérait que les déposants ainsi que l'ensemble des utilisateurs du système européen de protection des marques étant familiers des règles de procédure désormais uniformisées, en useraient à l'avenir sans retenue et multiplieraient les dépôts de demandes d'enregistrement de marques communautaires. Toujours dans cette optique, le législateur européen avait tenté de clarifier les possibilités d'enregistrement dont disposait le déposant d'une future marque communautaire.

2. La clarification des possibilités d'enregistrement

Sous l'impulsion des modifications proposées dans l'Etude, le législateur européen avait consenti à revenir sur un grand nombre de conditions d'enregistrement (a). Il avait également précisé la portée territoriale requise s'agissant de l'usage sérieux d'une marque communautaire dans le délai légal de cinq ans afin de rendre systématique la déchéance des marques non respectueuses de cette obligation légale et favoriser ainsi la réutilisation du signe non usité lors d'enregistrements ultérieurs (b)

a) L'interprétation extensive des possibilités d'enregistrement

Initialement, la possibilité pour un déposant, de rapporter la preuve du caractère distinctif de sa future marque communautaire grâce à l'usage qui en était fait, avait été envisagée de façon extrêmement restrictive et donc peu propice à une augmentation des procédures d'enregistrement (aa). C'est la raison pour laquelle l'Etude proposait d'adopter une interprétation extensive de cette possibilité, afin de favoriser l'accès des déposants à la marque communautaire (ab).

aa) La possibilité restreinte d'acquérir le caractère distinctif par l'usage

L'Article 7 § 3 du règlement disposait qu'il ne devait pas y avoir de refus à l'enregistrement « si la marque avait acquis pour les produits ou services pour lesquels était demandé l'enregistrement, un caractère distinctif après l'usage qui en avait été

fait ». En ce sens, la jurisprudence la CJUE Lindt & Sprüngli¹³⁷⁷, avait insisté sur le fait que Lindt devait apporter la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage, dans l'ensemble du territoire de l'Union. Cela signifiait qu'il fallait apporter la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, dans chaque Etat membre dans lequel ce caractère distinctif avait initialement fait défaut, ou dans lequel existait un motif absolu de refus d'enregistrement de ladite marque.

ab) L'approche plus souple proposée par l'Etude

L'étude proposait donc de ne plus se focaliser sur les frontières de chaque Etat membre et d'envisager l'Union, ses territoires et ses marchés, dans leur globalité. Il fallait donc privilégier une approche plus souple de cette règle et considérer que la marque avait effectivement acquis par l'usage le caractère distinctif requis pour un enregistrement de marque communautaire, dès lors que la preuve pouvait en être rapportée dans la majorité et non plus, dans la totalité des marchés constituant le territoire pertinent.

Malgré l'interprétation extensive des possibilités d'enregistrement de la marque communautaire qu'avait concédé le législateur européen en autorisant l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, il avait soigneusement évité de se prononcer sur la portée territoriale requise de l'usage sérieux d'une marque communautaire, qui si elle avait été revue à la baisse aurait incité les déposants à déposer des demandes d'enregistrement même pour des cas dans lesquels le signe convoité avait été antérieurement enregistré mais été menacé de déchéance.

b) La portée territoriale requise de l'usage sérieux d'une marque communautaire

Bien que la délimitation de la portée territoriale requise de l'usage sérieux d'une marque ait principalement pour objectif de parer au caractère obsolète de la conception traditionnelle de l'usage sérieux (aa), elle posait inévitablement la question de l'opportunité d'une coexistence forcée des deux systèmes de protection propres à l'Union européenne (ab).

ba) Le caractère obsolète de la conception traditionnelle de l'usage sérieux

La question la plus débattue s'agissant de la marque communautaire était celle de la portée territoriale nécessaire de l'usage d'une marque communautaire après expiration

¹³⁷⁷ Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (T-336/08) ; voir aussi CP n°124/10 ; puis devenu Affaire C-98/11 P Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI du 24 mai 2012, Recueil de jurisprudence numérique ECLI:EU:C:2012:307.

du délai de cinq ans pour éviter sa déchéance. Il s'agissait d'une question très politique et directement en lien avec l'application du principe de coexistence du système de la marque communautaire avec les systèmes nationaux des marques.

Dans son Etude sur le fonctionnement général du système de la marque communautaire¹³⁷⁸, le Conseil de l'Union européenne avait conclu en 2007 s'agissant des caractéristiques de l'utilisation en question, que l'article 15 paragraphe 1 du règlement requérait qu'une marque communautaire soit sérieusement utilisée « dans la Communauté ». Jusqu'à récemment, il n'y avait pas eu de jurisprudence de la CJUE sur le sujet, mais une affaire¹³⁷⁹ pendante au moment de l'étude, avait attiré l'attention des spécialistes du Max Planck Institut de Munich. S'agissant de la disposition évoquée plus haut, le Conseil et la Commission étaient d'avis « qu'une utilisation sérieuse au sens de l'article 15, dans un seul Etat membre, constituait une utilisation sérieuse dans la Communauté. » En cours d'élaboration du nouveau « paquet législatif », la Commission s'était inquiétée de la légitimité du maintien de cette conception maintenant que l'Union européenne comptait vingt-sept Etats membres. Les positions française et allemande sur cette question étaient révélatrices des difficultés qu'allait rencontrer la Commission. D'un côté, la France restait attachée à la conception traditionnelle de la portée territoriale requise s'agissant de l'usage sérieux, qu'elle avait défendue jusqu'à présent en considérant que l'usage dans un seul Etat membre pouvait être suffisant. De l'autre, l'Allemagne avait adopté très tôt une position opposée en privilégiant une approche au cas par cas, selon laquelle le caractère suffisant de l'usage sérieux dans un seul Etat membre dépendait des circonstances de l'espèce¹³⁸⁰.

La réponse de l'Etude à cette question était catégorique, en ce sens qu'il fallait renoncer à modifier la disposition en question. Cependant, étant donné le caractère unitaire de la marque communautaire et l'aspiration à la mise en place d'un marché commun, il fallait traiter la question de manière différente en se plaçant dans une perspective davantage focalisée sur la Communauté. L'utilisation sérieuse devait donc être jugée au cas par cas, en fonction de ces nouveaux critères et sans tenir compte d'éventuelles disparités nationales entre les Etats membres. Si l'on s'en tenait à cette nouvelle vision, il ne serait

¹³⁷⁸ Doc 9427/07 du Conseil, Conclusions du Conseil sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, du 25 mai 2007.

¹³⁷⁹ CJUE, C-149/11 – Leno Merken B. V./Hagelkruis Beheer B. V.

¹³⁸⁰ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 16.

donc pas rare que l'usage sérieux soit requis dans plus d'un Etat membre, ce qui était en parfaite adéquation avec la position allemande.

Cette nouvelle façon de procéder présentait l'inconvénient de conduire possiblement à une différenciation des caractéristiques de l'usage sérieux s'agissant d'une marque communautaire et s'agissant d'une marque nationale. En effet, si l'on poussait le raisonnement plus avant, il serait normal que les exigences concernant l'usage sérieux, fixées au cas par cas, augmentent en présence d'une marque communautaire qui avait vocation à s'appliquer plus largement dans l'Union, par rapport aux exigences rattachées à une marque nationale, ne s'adressent pas au même nombre d'utilisateurs et concurrents potentiels. L'Etude défendait ainsi cette vision d'un système d'exigence graduelle qu'elle jugeait praticable¹³⁸¹, dans la mesure où il ne fallait pas, selon elle, les considérer comme plus strictes dans le cas de la marque communautaire, mais avoir toujours en tête le principe de proportionnalité. Ainsi, l'usage qui serait qualifié de sérieux et considéré comme suffisant s'agissant d'une marque nationale ne le serait pas nécessairement s'agissant d'une marque communautaire, au sens de l'article 15 du règlement. Cette façon de procéder faisait écho à la possibilité déjà envisagée par l'article 112 paragraphe 2 du règlement, de transformer une marque communautaire dont l'usage sérieux n'était pas caractérisé au sens communautaire, mais qui suffisait pour constituer un usage sérieux au sens national, en une marque nationale. Or l'existence de cette possibilité¹³⁸² dépendait nécessairement de l'existence d'une distinction entre les exigences d'usage au niveau communautaire et au niveau national. Par la suite, la CJUE avait indirectement apporté son soutien à la position adoptée par l'Etude, en affirmant que pour juger de l'usage sérieux, il fallait davantage prendre en compte l'Union et le marché dans leur globalité en oubliant les frontières¹³⁸³. Dans le cas d'espèce, le Bundesregierung s'était d'ailleurs basé sur l'avis donné par l'Office allemand (DPMA), qui l'avait incité à tenir davantage compte de la taille et du potentiel économique de l'Union européenne¹³⁸⁴.

¹³⁸¹ Etude précitée pp. 212 et 135 ss.

¹³⁸² Voir Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 212.

¹³⁸³ Affaire C-149/11 ONEL/OMEL du 19 décembre 2012, non encore publiée au Recueil de Jurisprudence, se reporter au Recueil numérique, références ECLI:EU:C:2012:816 et ECLI:EU:C:2012:422.

¹³⁸⁴ Référence à cet avis dans Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 212.

Dès lors, on ne pouvait que regretter que la Commission n'aborde pas la question de la portée territoriale de l'usage requis pour échapper à la déchéance des droits portant sur une marque communautaire, alors que l'Etude lui avait consacré de nombreux développements¹³⁸⁵. Comme l'avait souligné O. Thrierr, la question n'était pas de savoir si l'usage d'une marque dans un Etat membre était suffisant ou non pour échapper au grief de la déchéance pour défaut d'usage mais si cet usage pouvait être considéré comme sérieux, rapporté au territoire et à l'échelle de l'Union européenne¹³⁸⁶. A pousser plus avant le raisonnement, la question de l'usage sérieux se posait également s'agissant des classes, en ce sens que si la preuve de l'usage sérieux n'était établie que pour une partie des biens ou services couverts par l'intitulé de la classe pour lequel l'enregistrement était sollicité, les offices nationaux étaient-ils censés attribuer une protection pour l'ensemble de l'intitulé de la classe, ce que défendait la France, ou devaient ils restreindre en conséquence la portée de l'enregistrement, ce que défendait l'Allemagne¹³⁸⁷.

Au cours de l'audition qui avait eu lieu le 26 mai 2011, les représentants des milieux intéressés s'étaient dits en accord avec la proposition de l'Etude d'imposer, dans certains cas, que l'usage ait lieu dans plus d'un Etat membre¹³⁸⁸. Par contre, ils s'étaient opposés avec véhémence à l'instauration d'une cohabitation forcée entre une marque nationale récemment enregistrée et une marque communautaire enregistrée antérieurement mais pas utilisée sur le marché visé par la nouvelle marque nationale, qui selon eux, était contraire à l'idée de protection unitaire de la marque communautaire et créerait davantage de problème qu'elle n'en résoudrait.

bb) La délicate question de la coexistence forcée

Dans la mesure où la règle de l'usage sérieux permettait donc à une marque communautaire de n'être utilisée que dans une partie restreinte de la Communauté, se

¹³⁸⁵ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 131 ss.

¹³⁸⁶ Voir Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 16.

¹³⁸⁷ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 15.

¹³⁸⁸ Voir Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 431.

posait le problème de la coexistence. Pour y parer, l'Etude proposait d'imposer une nouvelle règle, en application de laquelle, il fallait envisager une possible coexistence à trois conditions, lorsque l'on se trouvait en présence d'une marque communautaire qui avait connu, pendant plus de 15 ans, un usage sérieux dans une partie restreinte de la Communauté et que le futur titulaire d'une marque nationale dont le champ d'application était situé très loin de celui de la marque communautaire, sollicitait son enregistrement dans un Etat membre¹³⁸⁹. Les trois conditions de cette éventuelle coexistence étaient, premièrement, qu'elle ne devrait s'appliquer qu'à des marques communautaires enregistrées depuis au moins 15 ans. Deuxièmement, la sphère d'application de la protection conférée par la marque communautaire devait être située de façon réellement éloignée de l'Etat d'enregistrement de la jeune marque nationale. Le cas échéant, il ne s'agissait pas uniquement d'un éloignement géographique, mais aussi d'une distinction des marchés concernés. Et troisièmement, la marque nationale devait avoir été enregistrée de bonne foi, ce qui signifiait que son titulaire était tenu d'apporter la preuve de cette bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison de penser que sa marque pourrait entrer en conflit avec une marque antérieure dans le marché concerné par la marque pour laquelle il avait sollicité l'enregistrement.

L'Etude affirmait que grâce à cette règle, le caractère unitaire de la marque communautaire serait préservé. La possibilité pour le titulaire de la marque communautaire antérieure d'étendre son usage à l'ensemble des Etats membres par la suite, y compris à l'Etat d'enregistrement de la marque nationale plus récente, ne lui serait pas ôtée et le cas échéant, il appartiendrait au titulaire de la marque nationale récente de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion dans le marché concerné. Ce dernier devrait donc s'assurer qu'il ne soit, à aucun moment, porté atteinte à la protection découlant de l'enregistrement communautaire. Par ailleurs, cette nouvelle règle si elle était adoptée, permettrait de limiter les refus d'enregistrement de nouvelles marques en présence de marques communautaires peu ou pas utilisées depuis de nombreuses années dans de larges pans du territoire de la Communauté. Chacun y « trouverait son compte » et il s'agissait en quelque sorte d'un compromis voué à fluidifier la procédure d'enregistrement de nouvelles marques potentielles et à

¹³⁸⁹ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pp. 258 et 136 ss.

s'assurer de la bonne application du principe de coexistence entre les systèmes de la marque communautaire et des marques nationales.

Malgré les nombreux points positifs avancés par l'Etude, cette proposition de « coexistence forcée » ne faisait pas l'unanimité, puisque comme nous l'avons vu plus haut, les milieux intéressés s'y étaient, très tôt, opposés. De même, l'Office allemand (DPMA) avait également émis un avis défavorable¹³⁹⁰ car il estimait cette proposition contraire à l'engagement qu'avait pris la Commission de veiller à ce que toutes les modifications qu'elle proposerait d'apporter au règlement sur la marque communautaire respectent le principe de marché unique et préservent le caractère unitaire de ce droit de propriété intellectuelle qui avait fait ses preuves¹³⁹¹ et parce que selon lui, il était possible de favoriser la cohabitation des deux systèmes sans en passer par là et d'éviter par là même, de rendre la procédure plus complexe et source de confusion.

Si le fait de rendre plus accessible la protection de la marque communautaire aux déposants potentiels n'était pas chose aisée, la rendre plus effective ne l'était pas davantage, en raison des jurisprudences fluctuantes de la CJUE et des réticences du législateur européen à aligner le statut de certaines marques non traditionnelles sur celui de la marque communautaire.

B. L'effectivité renforcée de la protection

Dans son Communiqué de presse, la Commission européenne avait parlé d'améliorer, par le biais de cette réforme, les conditions permettant aux entreprises d'innover et de bénéficier d'une protection plus effective contre les contrefaçons, y compris les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l'Union européenne.

Afin de renforcer la protection accordée aux marques communautaires, du fait de leur enregistrement, la Commission avait envisagé d'encadrer davantage l'utilisation des marques renommées (1) et de veiller au respect effectif des droits antérieurs (2).

¹³⁹⁰ Voir Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 213.

¹³⁹¹ COM(2011)287 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 mai 2011 intitulée Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et des services de premier choix, p. 11.

1. L'encadrement de la protection accordée aux marques renommées

Les marques renommées qui avaient initialement bénéficié d'une protection importante du fait de l'application souple du critère de renommée (a), allaient être confrontées à un aménagement très strict de cette protection (b).

a) L'application initialement souple du critère de renommée

L'article 9 paragraphe 1 sous c) du règlement disposait que « la marque communautaire conférait à son titulaire un droit exclusif ». Le titulaire était donc habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à sa marque communautaire pour des produits ou des services qui n'étaient pas similaires à ceux pour lesquels sa marque communautaire était enregistrée, lorsque celle-ci jouissait d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur portait préjudice. Il y avait donc deux conditions d'application à cette disposition. S'agissant de la première, c'est à dire la renommée de la marque victime, la CJUE avait jugé dans une affaire Pago¹³⁹² que « l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement CE n°40/94 sur la marque communautaire devait être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire devait être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté, et que, selon les circonstances du cas d'espèce, le territoire de l'État membre en cause (l'Autriche) pouvait être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté¹³⁹³. » Cette jurisprudence était donc extrêmement favorable aux titulaires de marques renommées puisqu'elle n'imposait pas que la marque concernée soit renommée dans l'ensemble des États membres.

b) La restriction de la protection conférée aux marques renommées

Au vu de cette jurisprudence, l'Etude avait proposé qu'en cas de renommée restreinte territorialement, la protection de la marque communautaire ne soit entendue au sens large conformément à l'article 9 paragraphe 1 sous c) du règlement, que si, du fait de

¹³⁹² Affaire C-301/07 Pago International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH du 6 octobre 2009, Recueil de jurisprudence 2009 I - 09429 ; GRUR Int. 2010, p. 134.

¹³⁹³ Affaire C-301/07 précitée, point 30.

l'utilisation d'un signe plus jeune les conditions d'une utilisation illicite ou d'une dilution de la réputation de la marque étaient réunies. Le cas échéant, l'utilisation d'un signe plus jeune en dehors de la zone territoriale dans laquelle la marque était connue ne pourrait donc pas être interdite par l'application des dispositions accordant une protection extensive à la marque communautaire renommée. Cette solution avait également vocation à s'appliquer lors des procédures d'opposition et de radiation nationales durant lesquelles la renommée d'une marque communautaire antérieure était avancée. Le cas échéant, l'argument du caractère renommé de la marque ne pourrait avoir d'effet que si la marque communautaire, objet du litige, était renommée sur le territoire de l'Etat membre dans lequel se déroulaient les dites procédures.

De même que s'agissant des marques renommées, la prise en compte des droits antérieurs se ferait, sans que le législateur européen ne s'attarde sur l'ensemble des modalités et des limites des règles envisagées.

2. L'intensification du respect des droits antérieurs

Leur reconnaissance progressive (a) et l'ajout de nouveaux motifs d'opposition leur étant favorables (b), concourraient à consolider le respect dont jouissaient les droits antérieurs, même non enregistrés.

a) La reconnaissance progressive des droits antérieurs

S'il est vrai que la prise en compte de l'existence de droits antérieurs avait été rare, de par le passé, lorsqu'il s'était agi de faire opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire (aa), l'Etude semblait décider à y remédier en élevant ce critère au rang de motif relatif de refus (ab).

aa) La rare prise en compte de l'existence des droits antérieurs

L'article 8 paragraphe 4 du règlement disposait que « sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'était pas seulement locale, la marque demandée était refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'Etat membre qui était applicable à ce signe : a) des droits à ce signe avaient été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire; b) ce

signe donnait à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. »

La jurisprudence de la CJUE qui était intervenue en la matière après la publication de l'Etude, était venue préciser les critères auxquels devait répondre un signe pour constituer un signe distinctif antérieur au sens de l'article en question et permettre de bloquer l'enregistrement d'une marque¹³⁹⁴. Elle s'était prononcée en ce sens que « pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un nouveau signe, celui qui était invoqué à l'appui de l'opposition devait être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui impliquait, lorsque le territoire de protection de ce signe pouvait être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante du dit territoire¹³⁹⁵. »

ab) L'existence d'un signe antérieur élevée au rang de motif relatif de refus

L'Etude qui avait touché à sa fin avant que la CJUE n'ait eu l'occasion de se prononcer dans l'Affaire Bud, avait envisagé de procéder à une modification législative¹³⁹⁶. Elle invitait le législateur européen à s'assurer que le droit d'interdire l'usage d'une marque plus jeune sur l'ensemble du territoire d'un Etat membre, droit découlant de l'existence de signes antérieurs constituait effectivement un motif relatif de refus, au sens de l'article 8 paragraphe 4 du règlement, en cas d'enregistrement d'une marque plus jeune. Les rédacteurs de l'Etude n'avaient cependant pas apporté de précisions s'agissant des conditions d'utilisation requises pour garantir la légitimité du signe antérieur ni aucune précision concernant la portée territoriale requise du dit usage. L'objectif poursuivi par le Max Planck Institut était avant tout de faire prendre conscience au législateur européen qu'il devait tenir davantage compte du principe de coexistence en accordant à l'existence confirmée de ce type de signe antérieur le statut de motif relatif de refus, lors de l'enregistrement d'une marque communautaire. Le fait d'envisager une modification

¹³⁹⁴ Affaire C-96/09 Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik, dite Bud, du 29 mars 2011, Recueil numérique de jurisprudence ECLI:EU:C:2011:189, GRUR Int., juin 2011, p. 506.

¹³⁹⁵ Points 162 et 163 de l'affaire précitée. Il avait été précisé dans le point 162 que ce n'était que sur le territoire de protection du signe, qu'il s'agisse de l'ensemble ou d'une partie de celui-ci que le droit applicable confèrait au signe des droits exclusifs. Quant au point 163 il énonçait que l'appréciation de la condition relative à l'usage dans la vie des affaires devait être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui était invoqué au soutien de l'opposition, était protégé.

¹³⁹⁶ Se référer à Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, p. 203.

législative en ce sens était également l'illustration du désir des spécialistes chargés de l'Etude de mettre sur un pied d'égalité les marques et un certain nombre de signes antérieurs pas forcément enregistrés.

La Commission avait répondu à cette proposition en appliquant la règle selon laquelle les droits étaient conférés sans préjudice des droits antérieurs, qui revenait à introduire une forme d'inopposabilité des droits attachés à une marque postérieure contre l'usage d'un signe antérieurement protégé, conformément à l'article 16 paragraphe 1 de l'ADPIC. Toutefois, elle ne posait ni les modalités d'application ni les limites de cette règle, qui auraient nécessité d'être précisées. Dans le flou laissé par le législateur européen, il est vraisemblable qu'elle ne bénéficiera aux titulaires de droits antérieurs, que pour les seuls produits ou services pour lesquels il détiennent une antériorité de droits et non pas pour d'autres produits y compris similaires ou complémentaires¹³⁹⁷.

Dans l'espoir de parachever sa démarche en faveur d'une reconnaissance des signes antérieurs, l'Etude avait proposé d'assimiler le critère de la mauvaise foi du déposant en présence de droits antérieurs dont l'antériorité était avérée, à un motif d'opposition.

b) L'assimilation de la mauvaise foi du déposant à un motif d'opposition

La Commission avait prévu que la mauvaise foi deviendrait un motif de refus permettant aux titulaires de marques antérieures de faire opposition, dans les cas où la marque prétendant à l'enregistrement était susceptible d'être confondue avec une marque antérieurement protégée en dehors de l'Union européenne.

Il s'agissait là d'une extension de la protection des droits antérieurs, extrêmement favorable aux titulaires de droits, qui disposaient ainsi d'une possibilité de plus, de faire opposition. Cependant, la Commission n'avait pas précisé pourquoi la mauvaise foi ne devrait être assimilée à un motif de refus que lorsque le droit antérieur était enregistré en dehors de l'Union européenne et non l'inverse. En outre, il n'était pas évident d'envisager les hypothèses dans lesquelles les offices prononceraient d'eux-mêmes des refus de protection sur ce motif et il est vraisemblable que cette possibilité de faire opposition resterait, de toute façon, une possibilité académique, dans la mesure où les titulaires de droits disposaient déjà de multiples autres motifs d'opposition¹³⁹⁸.

¹³⁹⁷ Voir en ce sens Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, pp. 16 et 17.

¹³⁹⁸ Remarque de Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », *EIPR*, octobre 2013, Vol. 35, p. 564.

En travaillant au renforcement de l'effectivité de la protection découlant de l'enregistrement d'une marque communautaire, le législateur européen avait participé, même de façon imparfaite, à l'amélioration des conditions d'innovation des entreprises et avait indirectement contribué à l'affirmation du rôle décisif de la marque communautaire en tant que « moteur de l'innovation¹³⁹⁹ ». Force était de constater que la simplification du système de la marque communautaire, à condition d'être appliquée de façon conforme à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement présenté fin mars 2013, permettrait au système européen de protection des marques de connaître un nouvel âge d'or.

Pour faciliter l'accès des potentiels déposants aux marques, le législateur européen s'était également fixé pour objectif de renforcer la complémentarité du système de l'Union et des systèmes de marques nationaux. Ce périlleux exercice nécessitait outre la simplification et la clarification du fonctionnement du système de la marque communautaire, d'apporter un certain nombre de modifications à l'exercice des droits des marques nationaux. C'est pour cette raison, que le législateur européen avait envisagé de procéder conjointement à la refonte du règlement sur la marque communautaire et à celle de la directive d'harmonisation des législations nationales en matière de marques.

Section 2 : L'accentuation de l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques

Contrairement à ce qui avait été craint, la disparition des droits nationaux des marques¹⁴⁰⁰, n'était pas à l'ordre du jour. Initialement quatre options d'harmonisation des systèmes nationaux d'enregistrement des marques¹⁴⁰¹ s'étaient présentées à la Commission mais c'est la deuxième option qui l'avait finalement emporté à savoir la coexistence des systèmes. L'option d'une harmonisation totale des systèmes et des procédures de droit des marques, celle de l'introduction d'un droit des marques unique soumis à des règles unifiées et valable dans l'ensemble de l'Union européenne ou celle du remplacement pur et simple de l'intégralité des systèmes de droits des marques des

¹³⁹⁹ COM(2013)162 final, p. 1, Contexte de la proposition, point 1.1.

¹⁴⁰⁰ Voir en ce sens l'article qui écarte cette hypothèse, Hacker (F.), « Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung der MarkenRL – Wirklich « Das Ende des « deutschen » Markenrechts » ?, WRP, octobre 2013, Editorial, p. 1265.

¹⁴⁰¹ COM(2013)162 final, Analyse d'impact pp. 4 et 5.

Etats membres, avaient été écartées¹⁴⁰². Les mots-clefs de la protection des marques en Europe resteraient donc, dans les années à venir, coexistence et complémentarité.

Un réel consensus avait été à l'origine du maintien du principe de coexistence et il est intéressant de noter qu'à aucun moment, son rôle central n'avait été remis en cause par les participants à l'Etude du Max Planck Institut de Munich. La subsistance de différences dans la façon d'appréhender ce principe et de le définir était inévitable et le législateur européen avait conscience que la suppression pure et simple des systèmes nationaux de marques, outre le fait d'entraîner une levée de boucliers des milieux intéressés, ne pourrait que nuire à la réputation du système de la marque communautaire. Toutefois, le fait que le législateur européen prenne garde à ne pas susciter une réaction réfractaire des milieux intéressés, ne signifiait pas non plus que la majorité favorable aujourd'hui au maintien des systèmes nationaux le serait également demain, si l'on devait en arriver à ce que les systèmes nationaux deviennent superflus et que se pose la question de la légitimité de leur maintien, au vu des circonstances économiques. Or certains des offices nationaux réfléchissant à long terme, envisageaient sérieusement d'être confrontés à une telle situation dans les décennies à venir, puisque contrairement aux enregistrements de marques communautaires, les enregistrements nationaux avaient eu tendance ces dernières années à diminuer fortement. L'augmentation des taxes d'enregistrement nationales ne semblait pas un remède adapté étant donné qu'il ne pourrait avoir que des effets pervers et risquerait à terme, de détourner les derniers titulaires de droits intéressés par les protections nationales, désintéressés qui seraient à son tour à l'origine de pertes financières importantes. En perspective de l'aggravation de leur situation, certains offices songeaient déjà à abandonner leur compétence en matière d'enregistrement, si la baisse des enregistrements nationaux devait devenir trop critique.

Comme précédemment évoqué, l'Etude avait néanmoins confirmé le statut de pierre angulaire, du principe de coexistence au sein du droit européen des marques et c'est la raison pour laquelle, il avait été sérieusement envisagé que les développements qui risquaient de conduire à une mise en péril du maintien des offices nationaux devaient être amortis par des mesures adéquates. Le projet du versement aux offices nationaux

¹⁴⁰² Voir Fezer (K.-H.), «Der Wettbewerb der Markensysteme - Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung », GRUR, décembre 2013, p. 1185.

de 50% des taxes annuelles de renouvellement des marques communautaires perçues par l'OHMI comptait parmi ces mesures de compensation. Le cas échéant, il était prévu que cette somme devrait être consacrée au maintien des offices nationaux, au renforcement de leur compétitivité, par l'intermédiaire de la mise à jour de leurs banques de données ainsi qu'à la modernisation et au renforcement des systèmes d'échanges d'informations. Comme on pouvait s'y attendre, l'Etude était favorable au versement de l'allocation de 50% des taxes de renouvellement versées à l'OHMI, aux offices nationaux¹⁴⁰³. De même, les milieux intéressés l'étaient également. Ce qui leur posait davantage problème c'était la question des critères de répartition de cette somme¹⁴⁰⁴. L'idée qu'une moitié de la somme soit redistribuée à parts égales à l'ensemble des Etats membres et que l'autre moitié le soit au prorata du nombre d'enregistrements effectués par les offices nationaux ne les enchantait guère et les organisations chargées de représenter les intérêts des titulaires de droits craignaient fort qu'une telle redistribution n'aboutisse à ce que les Etats membres absorbent les sommes versées sans pour autant les consacrer ensuite à améliorer la situation dans laquelle se trouvaient les déposants et de façon plus générale les titulaires de marques. Pour tâcher de renforcer la complémentarité des systèmes communautaire et nationaux, l'Etude avait proposé la refonte d'un certain nombre de dispositions de droit matériel qui touchaient à la fois au système communautaire et aux systèmes nationaux, mais que nous présenterons ici sous l'angle de ces derniers. Les modifications proposées s'efforçant de tenir compte des intérêts antinomiques en présence, elles mettaient continuellement en balance les intérêts des titulaires de marques, ceux des consommateurs et enfin ceux de leurs concurrents, sans perdre de vue, pour autant, l'échelon auquel elles seraient appliquées.

La Commission, qui avait accepté un certain nombre de ces modifications, avait procédé à la modernisation des conditions d'enregistrement (§1) et à l'encadrement des prérogatives conférées par les marques à leurs titulaires (§2).

¹⁴⁰³ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 238.

¹⁴⁰⁴ Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, p. 431.

§1 La modernisation des conditions d'enregistrement

Le législateur européen poursuivait une politique de convergence¹⁴⁰⁵ et aspirait à harmoniser les pratiques décisionnelles, tout en élaborant des lignes directrices communes pour l'examen des marques¹⁴⁰⁶. Dans l'état actuel du système, la refonte des motifs de refus traditionnels (A.) et l'aménagement de motifs absolus de refus propres à certains cas particuliers (B.) s'imposaient.

A. La refonte des motifs de refus traditionnels

Les conditions traditionnelles d'enregistrement posaient problème à deux titres. Tout d'abord, le critère de la représentation graphique des marques sollicitant l'enregistrement semblait d'un autre temps (1) ; ensuite, le manque de clarté des motifs de refus reposant sur la forme aurait mérité d'être dissipé (2).

1. L'abandon du critère de représentation graphique

Au fil du temps, la représentation graphique était devenue une source de grande insécurité juridique (a) et nécessitait d'être modernisée (b).

a) L'exigence de représentation graphique source d'insécurité juridique

Sous le régime des derniers textes législatifs européens, toute marque qu'elle soit nationale ou communautaire, devait être graphiquement représentable, pour être enregistrée. Or la Commission dans son appel d'offres avait posé la question de savoir s'il fallait conserver cette condition telle quelle.

On voyait mal, en effet, comment cette exigence d'une autre époque parviendrait à s'adapter au fait que de nos jours, les marques n'étaient plus seulement visuelles mais acoustiques et olfactives¹⁴⁰⁷. Dans de nombreux cas, une représentation non graphique était même préférable à une présentation graphique, puisqu'elle permettait d'identifier plus précisément la marque et servait ainsi l'objectif d'une sécurité juridique

¹⁴⁰⁵ Pour l'emploi de ce terme en tant que programme de convergence voir Rudloff-Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 211.

¹⁴⁰⁶ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 245.

¹⁴⁰⁷ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 35.

renforcée¹⁴⁰⁸. Seule la modernisation de ce critère permettrait au droit des marques de demain de soutenir la cadence et d'être en harmonie avec les développements innovants de l'économie publicitaire. En résumé, pour rester compétitifs, les systèmes d'enregistrement devaient être à la pointe du progrès, surtout dans un domaine comme celui des marques, intimement lié aux innovations techniques et technologiques.

b) La modernisation de la représentation de la marque

Les résultats de l'Etude du Max Planck Institut allaient dans le sens de l'abandon futur de cette condition, à laquelle devrait se substituer un critère plus souple dans son application, tout en sachant qu'il faudrait que le signe soit représenté d'une façon qui permette au public, ainsi qu'aux autorités compétentes, de saisir immédiatement les contours de l'objet de la protection.

Pour ce faire, l'Etude renvoyait aux critères énumérés par la Cour dans sa jurisprudence Sieckmann¹⁴⁰⁹, en application de laquelle « la représentation devait être claire, précise (sans équivoque), facile d'accès, intelligible, durable et objective » ; critères sur lesquels pouvait être fondée la suppression de l'obligation pour le déposant de représenter nécessairement graphiquement la marque pour laquelle il sollicitait une protection¹⁴¹⁰.

Un tel changement serait d'autant plus en conformité avec les observations du Max Planck Institut de Munich, que l'on voyait mal comment un critère aussi obsolète que celui de la représentation graphique pourrait être maintenu en présence de certaines marques dites atypiques, comme les marques sonores¹⁴¹¹. La possibilité récente de joindre un fichier lors de l'enregistrement jouait en faveur d'un tel abandon, même si en pratique, l'emploi d'un tel procédé allait nécessiter l'adoption de mesures complémentaires adéquates pour faciliter l'accès au dit fichier et ce, notamment en cas de contentieux. Il en allait de même pour les marques « olfactives », pour lesquelles le décryptage de la formule chimique n'était pas à la portée de tous¹⁴¹². De même, l'ajout

¹⁴⁰⁸ Projet de directive point 5.1, Explication détaillée de la proposition, p. 6 ; voir aussi Gruber (J.), « Karel Sessinghaus, Geruchs- und Geschmacksmarken – Innovationen im Markenrecht », Buchbesprechung, WRP, décembre 2004, pp. 1513 et 1514.

¹⁴⁰⁹ Affaire C-273/00 Ralf Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt du 12 décembre 2002, Recueil de jurisprudence 2002 I-11737, GRUR Int., mai 2003, p. 449, Rn. 55.

¹⁴¹⁰ Proposition de directive, articles 4 et 26.

¹⁴¹¹ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 65.

¹⁴¹² Argument avancé par Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, pp. 564.

par la Commission des couleurs et des sons à la liste non exhaustive des signes susceptibles de constituer une marque, abondait en ce sens.

La Commission avait fait droit à la proposition de l'Etude en proposant à l'article 3 de la future directive une nouvelle définition ne restreignant pas les modes de représentation admissibles aux seules représentations graphiques ou visuelles. Dans sa proposition, la Commission précisait néanmoins que l'idée n'était pas d'étendre sans limites les modes de représentation admissibles d'un signe, mais bien de permettre une plus grande souplesse en la matière, tout en renforçant la sécurité juridique¹⁴¹³. La Commission ne semblait donc pas prête à pousser cette souplesse jusqu'à une digitalisation de l'ensemble des marques et à une généralisation des enregistrements dans des registres électroniques, comme cela avait pu être évoqué par la doctrine¹⁴¹⁴.

Parallèlement à cette modernisation du critère de représentation de la marque, l'Etude avait attiré l'attention de la Commission sur la nécessité de revoir les motifs de refus absolus découlant de la forme du produit.

2. Les motifs de refus absolus découlant de la forme du produit

Le règlement comme la directive comportait trois motifs absolus de refus relatifs à la forme du produit aspirant à une protection nationale ou communautaire. Au cours de l'Etude, deux de ces trois motifs qu'étaient la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (a) et celle donnant une valeur substantielle au produit (b), avaient été à l'origine de vifs débats.

a) La forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

Concernant le motif de refus absolu découlant de la forme nécessaire à l'obtention technique, la CJUE en avait consacré une interprétation large (aa) et l'Etude avait invité le législateur européen à étendre ce motif à l'ensemble des éléments du signe (ab).

aa) L'interprétation large consacrée par la CJUE

Il s'agissait tout d'abord des cas dans lesquels les signes étaient constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

¹⁴¹³ Doc (2013)162 précité, Exposé des motifs, p. 6, point 5.1.

¹⁴¹⁴ Voir par exemple Fezer (K.-H.), « Der Wettbewerb der Markensysteme - Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung », GRUR, décembre 2013, p. 1188.

La CJUE avait eu l'occasion de se prononcer, à deux reprises¹⁴¹⁵, sur l'interprétation qu'il fallait faire de ce motif absolu de refus et avait opté pour une interprétation large. Dans l'Affaire Philips/Remington¹⁴¹⁶, elle avait ainsi jugé « qu'il était possible de refuser l'enregistrement d'un signe quand il était démontré que les caractéristiques essentielles de la forme du produit étaient attribuables uniquement au résultat technique ». De même, selon le juge communautaire, un signe « constitué exclusivement par la forme d'un produit n'était pas susceptible d'enregistrement, s'il était démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme étaient attribuables uniquement au résultat technique ». En l'occurrence, peu importait qu'il existe d'autres formes avec lesquelles on aurait pu aboutir au même résultat technique, le motif de refus absolu trouvait quand même à s'appliquer.

ab) La proposition d'extension de ce motif de refus absolu à l'ensemble des éléments du signe

Dans un souci de cohérence, l'Etude avait proposé d'étendre ce motif de refus absolu à tous les éléments du signe aspirant à être protégé et qui visaient exclusivement le résultat technique, mais la Commission s'y était opposée dans l'article 4 sous e) ii) de la future directive, en faisant figurer parmi les signes refusés à l'enregistrement, ceux constitués par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Par cette opposition, la Commission entendait rappeler qu'elle n'était pas prête à se laisser dicter sa conduite par la CJUE¹⁴¹⁷ et allait réitérer son refus s'agissant des signes constitués exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit.

b) La forme donnant une valeur substantielle au produit

Il s'agissait ensuite des cas dans lesquels les signes étaient constitués exclusivement par la forme qui donnait une valeur substantielle au produit. D'après l'Etude, l'application de ce motif de refus absolu aurait du être exclue en présence de formes fonctionnelles esthétiques. Il n'y avait d'ailleurs eu jusqu'à présent, qu'un arrêt marquant sur le sujet et la marque danoise s'était vu refuser l'enregistrement de la forme d'un de ses haut-

¹⁴¹⁵ Affaire C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV contre Remington Consumer Products Ltd du 18 juin 2002, Recueil de jurisprudence 2002 I-05475 et Affaire C-48/09 Lego Juris A/S contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 septembre 2010, Recueil de jurisprudence 2010 I-08403, GRUR Int., novembre 2010, p. 985.

¹⁴¹⁶ Affaire C-299/99 précitée.

¹⁴¹⁷ Voir Nurton (J.)/Crompton (S.), « Welcome to the European trade mark », Cover Story : EU Trade Mark reform, US Patent Forum 2013, Managing Intellectual Property, mars 2013, p. 35.

parleurs en tant que marque communautaire, or force était de constater que le succès des appareils Bang & Olufsen n'était pas dû uniquement à leur design, mais bien à leurs qualités techniques¹⁴¹⁸. Quand bien même cela aurait été le cas, c'est-à-dire que l'essence et la valeur même de l'objet n'auraient découlé que de la forme, il aurait pu être fait opposition à l'enregistrement de ladite marque du fait de l'absence de critère distinctif ou du caractère purement descriptif des données.

Une fois de plus, la Commission s'y était opposée et les signes constitués exclusivement d'une forme donnant une valeur substantielle au produit, figuraient en bonne place parmi les signes refusés à l'enregistrement.

Aux motifs de refus absolus usuels évoqués précédemment, venaient s'ajouter des motifs de refus réservés à certains cas particuliers.

B. L'aménagement de motifs absolus de refus propres à certains cas particuliers

Pour harmoniser davantage encore les dispositions de droit matériel et faciliter la coexistence des deux systèmes de protection, l'Etude avait proposé de revoir la protection des indications géographiques (1.) et celles des marques renommées ou notoirement connues (2.).

1. Les motifs absolus de refus s'agissant des indications géographiques

Le règlement étant seul à comporter des motifs de refus absolus s'agissant des indications géographiques, l'Etude avait invité le législateur européen à insérer des motifs similaires dans la directive (a), invitation dont la Commission n'avait pas tenu compte (b).

a) La proposition d'insertion de motifs de refus similaires dans la directive

La proposition d'insertion de motifs de refus similaires dans la directive trouvait son origine dans les dispositions du règlement qui opérait par renvoi à d'autres règlements spécialisés (aa) et dans le contenu de la proposition issue de l'Etude du Max Planck Institut de Munich (ab).

¹⁴¹⁸ Arrêt T-508/08 Bang & Olufsen A/S contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 octobre 2011, du Tribunal, 8^{ème} chambre, Recueil de jurisprudence 2011 II-06975.

aa) Le règlement (CE) n°207/2009 pour source d'inspiration

L'article 7 paragraphe 1) sous j) du règlement prévoyait que devaient être refusées à l'enregistrement les marques de vins ou de spiritueux qui comportaient ou qui étaient composées d'indications géographiques destinées à les identifier, lorsque ces vins ou spiritueux n'avaient pas ces origines. De même, le point k du même article prévoyait que devaient être refusées les marques qui comportaient ou qui étaient composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires¹⁴¹⁹ lorsqu'elles correspondaient à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

ab) L'objectif de cohérence poursuivi par l'Etude

Dans un souci de cohérence entre le règlement et la directive et comme la directive ne prévoyait ni l'un ni l'autre, l'Etude invitait le législateur européen à y insérer des motifs de refus similaires, après avoir pris soin de procéder à leur mise en conformité avec les dispositions issues du règlement n°510/2006 évoqué ci-dessus. S'il opérait de la sorte, le législateur européen mettrait un terme au traitement léger auquel les offices nationaux soumettaient habituellement de telles marques, en se contentant de vérifier qu'elles ne portaient pas atteinte à l'interdiction de tromper le consommateur (« Täuschungsverbot ».)¹⁴²⁰.

b) L'insertion de ces motifs de refus dans la future directive

La Commission avait finalement accepté l'insertion dans la future directive de motifs de refus relatifs aux situations de conflit avec des indications géographiques (ba) et ce, malgré les réserves émises dans l'Etude concernant la nécessité d'imposer un tel aménagement (bb).

¹⁴¹⁹ Règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, J.O.U.E. n°L93 du 24 mars 2006, pp. 12 à 25.

¹⁴²⁰ Consulter Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, p. 200.

ba) L'assurance d'une application pleine et uniforme de ces motifs de refus

Dans sa proposition de directive, la Commission avait inséré les motifs de refus évoqués plus haut, garantissant ainsi que la protection offerte par les indications géographiques protégées et les mentions traditionnelles pour les vins et spiritueux faisait l'objet d'une application pleine et uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne, lors de l'examen des demandes d'enregistrement et surtout lors de l'application des motifs de refus.

bb) Les réserves émises dans l'Etude

L'Etude du Max Planck Institut de Munich avait néanmoins insisté sur le fait qu'il n'était pas certain qu'il serait nécessaire d'imposer que de telles mesures soient prises au vu de la jurisprudence de la CJUE. Dans des affaires jointes du 14 juillet 2010¹⁴²¹ elle avait effectivement souligné que les Etats membres et par là même les offices nationaux, avaient l'obligation d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des spiritueux, pour des boissons alcooliques qui n'étaient pas originaires du lieu désigné par cette indication; obligation qui découlait de l'article 23 paragraphe 1) du Règlement 110/2008¹⁴²². La Cour avait ensuite ajouté que les dispositions dudit règlement devaient trouver application peu importe le contenu de la directive d'harmonisation en la matière et que les articles 23 et 16 du règlement (CE) n°110/2008 devaient être interprétés comme suit. D'une part, les autorités nationales compétentes devaient, sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1, de ce règlement, refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique protégée et ne bénéficiant pas de la dérogation temporelle prévue au paragraphe 2 de ce même article, lorsque l'utilisation de cette marque engendrait l'une des situations visées à l'article 16 dudit règlement. D'autre part, une situation dans laquelle l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relevait des situations visées à l'article 16, sous a) et b), du règlement n°110/2008, sans préjudice de l'application éventuelle des autres règles édictées à cet article 16.

¹⁴²¹ Affaires jointes C-4/10 et C-27/10 Bureau national interprofessionnel du Cognac contre Gust. Ranin Oy du 14 juillet 2011, Recueil de jurisprudence 2011 I-06131, GRUR Int., octobre 2011, p. 834.

¹⁴²² Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, J.O.U.E. n°L39 du 13 février 2008, pp. 16 à 54.

La Commission avait cependant tenu compte des recommandations initiales des spécialistes qui avaient réalisé l'étude en procédant à l'insertion des motifs de refus souhaitée et s'était également penchée sur le cas des motifs de refus en présence de marques renommées ou notoirement connues.

2. Les motifs relatifs de refus en présence de marques renommées et notoirement connues

Alors que le législateur avait concédé un début d'alignement du statut des marques renommées sur celui des marques communautaires (a), il n'en était rien s'agissant des marques notoirement connues (b).

a) Vers un alignement du statut des marques renommées sur celui des marques communautaires

Les dispositions qui avaient été initialement prévues par la directive étaient d'une mollesse certaine en raison de leur caractère optionnel (aa), mollesse à laquelle avait remédié la Commission dans sa proposition de directive, sur les conseils des spécialistes chargés de l'Etude (ab).

aa) Le manque de fermeté des dispositions initiales

L'article 4 de la directive comportait un paragraphe 3 qui était obligatoire et selon lequel une marque était refusée à l'enregistrement ou, si elle était enregistrée, était susceptible d'être déclarée nulle si elle était identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle était destinée à être enregistrée ou avait été enregistrée pour des produits ou des services qui n'étaient pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure était enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouissait d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif aurait tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur aurait porté préjudice. Le paragraphe 4 du même article était optionnel¹⁴²³ et disposait qu'un État membre pouvait en outre prévoir qu'une marque était refusée à l'enregistrement ou, si elle était enregistrée, était susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où la marque était identique ou analogue à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle était destinée à être

¹⁴²³ Consulter Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », GRUR, juillet 2013, p. 660.

enregistrée ou avait été enregistrée pour des produits ou des services qui n'étaient pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, lorsque la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif aurait tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur aurait porté préjudice. Le fait que cette deuxième hypothèse soit optionnelle, n'incitait pas au respect de la protection octroyée aux marques du fait de leur renommée ce qui avait fait l'objet de vives critiques dans l'Étude.

ab) La généralisation du caractère contraignant à l'ensemble des motifs relatifs de refus découlant de la renommée de la marque

L'Étude voyait d'un très mauvais œil ces dispositions qu'elle jugeait trop permissives par rapport aux développements législatifs qui avaient eu lieu en la matière à l'échelle internationale. Pour y remédier, elle avait proposé, dans un premier temps, de rendre obligatoire la possibilité optionnelle du paragraphe 4.

Le législateur européen s'était exécuté et avait converti la protection proposée en dispositions à caractère contraignant, afin de garantir aux marques nationales jouissant d'une renommée un niveau de protection égal à celui accordé aux marques communautaires¹⁴²⁴. Cette mesure était la bienvenue étant donné que bon nombre de droits nationaux, dont le droit espagnol n'assimilait nullement les marques renommées à des marques en tant que tel, bien au contraire¹⁴²⁵.

Par opposition, les marques notoires connues avaient eu droit à un traitement nettement moins favorable.

b) La mise à l'index des marques notoires connues

Contrairement aux marques renommées, les marques notoires connues n'avaient fait l'objet d'aucune disposition aussi bien dans le règlement, que dans la directive. L'Étude du Max Planck Institut de Munich proposait donc d'aligner le statut des marques notoires connues sur celui des marques renommées. Il s'agissait toutefois d'une thématique hautement politique et explosive, que l'Étude s'était efforcée de traiter avec détachement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'avait évoqué que

¹⁴²⁴ Proposition de directive, articles 5 et 10.

¹⁴²⁵ Voir en ce sens McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », Intellectual Property Magazine, mai 2013, EU trademark regulation, p. 45.

de façon optionnelle la question de l'attribution de la protection dévolue aux marques communautaires, à une marque notoirement connue au sein de la Communauté, sans enregistrement préalable.

En l'occurrence, la Commission n'avait tenu compte de cette proposition que s'agissant de l'article 5 de la proposition de directive, ayant trait aux motifs relatifs de refus. Mis à part cet article, il n'était fait allusion aux marques notoirement connues à aucun moment.

Il était fort regrettable que le statut des marques notoirement connues n'ait pu être aligné sur celui des marques renommées, compte tenu des développements législatifs internationaux récents en ce sens. On pouvait toutefois espérer que les dispositions encadrant la protection conférée aux marques renommées, finiraient par déteindre sur celles quasi inexistantes consacrées aux marques notoires. Il fallait néanmoins saluer les avancées proposées, puisque compte tenu du nombre de cas dans lesquels un office national refusait l'enregistrement d'une marque, alors qu'un autre allait au contraire l'accorder, l'unification de la procédure de vérification, même partielle, serait garante d'une plus grande sécurité juridique pour les déposants et constituerait une parade efficace au développement du forum shopping.

La Commission avait consenti à une grande refonte des conditions d'enregistrement des signes en adoptant une approche plus flexible des critères de représentation de la marque avec l'abandon du critère graphique de la représentation¹⁴²⁶ mais avait refusé d'adapter l'appréciation du caractère distinctif des signes constitués par la forme du produit¹⁴²⁷. Cela était d'autant plus regrettable que les changements proposés quant à la forme visaient à tenir davantage compte de la perception du public et de l'intérêt des concurrents¹⁴²⁸. Quant à l'alignement progressif du statut des marques renommées sur celui des marques communautaires, on ne pouvait qu'espérer qu'il toucherait, par la suite, les marques notoirement connues. A défaut, cette pierre d'achoppement qui était venue tempérer la modernisation et l'harmonisation des conditions d'enregistrement,

¹⁴²⁶ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 67, §§ 2.14 à 2.16.

¹⁴²⁷ Etude précitée, p. 73, §§ 2.35 à 2.37.

¹⁴²⁸ Voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 3.

continuerait à poser problème s'agissant de l'encadrement des droits conférés par la marque.

§2 L'encadrement des droits conférés par la marque

Afin de garantir une coexistence et une complémentarité effectives et durables entre les différentes composantes du système européen des marques, il était nécessaire de créer un cadre global harmonieux, à l'appui de règles de droit matériel fondamentalement similaires. L'atteinte de cet objectif requérait de délimiter l'exercice du droit exclusif résultant de l'enregistrement de la marque (A.) et d'apporter un nouvel éclairage à la règle dite « de l'usage » (B.).

A. La mise en œuvre de son droit exclusif par le titulaire

La portée et les limites du droit exclusif conféré par la marque, qui variaient d'un système de protection à l'autre, devaient donc être nivelées, ce qui impliquait de régler l'épineuse question des cas de double identité (1.) et de clarifier les restrictions à l'exercice de ce droit exclusif (2.).

1. L'épineuse question des cas de double identité

La question de la double identité se posait aussi bien en présence de marques dites standard (a), qu'en présence de marques renommées (b).

a) Les cas usuels de double identité

Parallèlement à la diversification des fonctions de la marque s'était posée la question de l'adaptation du traitement des cas de double identité (aa) à laquelle la Commission avait répondu en se focalisant sur la fonction usuelle de la marque (ab).

aa) La diversification des fonctions de la marque

Le traitement des cas de « double identité » était l'un des points les plus sensibles, abordés par l'étude du Max Planck Institut de Munich, qui s'était penché sur le contenu des articles 5 paragraphe 1 sous a) de la directive et 9 paragraphe 1 sous a) du règlement¹⁴²⁹. L'article 5 de la directive énonçait que la marque enregistrée conférait à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire était habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe

¹⁴²⁹ Voir Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, pp. 201 et 202.

identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci était enregistrée.

La CJUE, qui avait été amenée à traiter la question, avait affirmé que l'utilisation d'un signe identique, pour des produits identiques, ne portait atteinte à une marque que si cette utilisation altérait les fonctions de la marque¹⁴³⁰. Par « fonctions », la CJUE n'entendait pas seulement la fonction principale qui était de garantir aux consommateurs l'origine des produits, mais englobait aussi les fonctions annexes qu'étaient le fait pour la marque d'être une garantie qualité, sa fonction publicitaire, sa fonction de communication, d'investissement...¹⁴³¹ et la France avait réclamé des éclaircissements sur la notion de fonction(s) dès cet arrêt L'Oréal contre Bellure. Toutefois, la CJUE n'avait pas eu l'occasion, jusqu'à présent, de préciser pour l'ensemble de ces fonctions « autres », dans quel cas l'atteinte était caractérisée. Par exemple, s'agissant de l'atteinte à la fonction principale de la marque, c'est-à-dire de garantir son origine, il fallait pour qu'elle soit caractérisée que l'emploi du signe donne l'impression que les marchandises provenaient du détenteur de la marque originale ou d'une entreprise liée financièrement à ce dernier¹⁴³².

ab) La question de la prise en compte des fonctions annexes de la marque dans les cas de double identité

Afin de résoudre les cas de double identité, l'Etude envisageait comme solution applicable aussi bien à la directive, qu'au règlement, de délimiter à l'avenir les deux cas distincts d'utilisation attentatoire d'un signe, qu'étaient l'utilisation d'un signe pour les marchandises d'un tiers et l'utilisation d'une marque pour identifier des produits originaux du détenteur de la marque ou dans le but de les signaler.

¹⁴³⁰ Affaire C-206/01 Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed du 12 novembre 2002, Recueil de jurisprudence 2002 I-10273, GRUR Int., mars 2003, p. 229.

¹⁴³¹ Affaire C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd. Du 18 juin 2009, Recueil de jurisprudence 2009 I-05185, GRUR Int. 2009, 1010, Rn. 58 ; sur les fonctions de la marque voir Humblot (B.), « Droit des marques : apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque », Revue Lamy – Droit de l'immatériel, octobre 2009, n°53, p. 13.

¹⁴³² Affaires jointes C-236/08 Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA, C-237/08 Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL et C-238/08 Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres du 23 mars 2010, Recueil de jurisprudence 2010 I-02417, GRUR Int., mai 2010, 385 Rn. 84; Fezer (K.-H.), « Der Wettbewerb der Markensysteme - Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung », GRUR, décembre 2013, p. 1191.

Dans le premier cas, s'il y avait utilisation d'un signe identique pour différencier des produits identiques qui ne provenaient ni du titulaire de la marque lui-même, ni d'entreprises lui étant rattachées, il n'y avait alors aucun doute sur l'atteinte. Par opposition, il n'y avait pas d'atteinte à la marque pour « double identité » lorsqu'elle intervenait dans des circuits où le signe n'était pas un garant de la provenance des produits. Dans le second cas, il n'était pas non plus nécessaire d'examiner l'atteinte portée à la fonction « principale » de la marque au sens de la CJUE. La protection de la marque n'était néanmoins pas absolue dans ce cas, puisqu'il s'agissait de cas « border line » qui frôlaient en permanence les limites de la protection.

L'Etude avait donc proposé d'appliquer aux fonctions annexes évoquées plus haut, les limites de la protection, développées s'agissant de la fonction « habituelle » de la marque¹⁴³³. La CJUE s'était d'ailleurs ralliée à la cause défendue par l'Etude, contre la position de la Commission, dans une affaire Interflora du 22 septembre 2011¹⁴³⁴. Elle avait écarté dans le cas d'espèce, toute atteinte à la fonction de publicité de la marque. En revanche, elle avait relevé, pour la première fois, une atteinte à la fonction d'investissement de la marque. Cette fonction était entendue par la Cour comme l'usage de la marque afin d'acquérir ou conserver une clientèle. Ainsi il y avait atteinte à la fonction d'investissement de la marque dans les cas où « l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci était enregistrée gênait de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs ou mettait en péril le maintien de celle-ci ».

La Commission dans sa proposition de directive avait fait l'effort d'apporter un certain nombre d'aménagements au traitement des cas de double identité, mais avait précisé que pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, dans les cas relevant à la fois de la double identité et de la similitude, seule comptait la fonction d'indication de l'origine. Cette prise de position de la Commission avait suscité de vifs reproches de la part des utilisateurs du système de protection, car le fait de ne prévoir et appliquer des

¹⁴³³ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 201.

¹⁴³⁴ Affaire C-323/09 Interflora Inc. et Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd. du 22 septembre 2011, Recueil de jurisprudence 2011 I-08625, GRUR, décembre 2011, p. 1124, Rn. 35, 37 ss.

règles relatives à la double identité, que dans les cas de l'utilisation principale, c'est-à-dire d'indication de la provenance des biens et services, en limitait considérablement la portée et aurait nécessairement des effets importants sur la règle d'épuisement du droit, dont il n'était question nulle part. Les dispositions ayant trait à cette règle d'épuisement des droits deviendraient automatiquement obsolètes et devraient être abandonnées. Par ailleurs, si les règles visant à encadrer « la double identité », devaient être adoptées telles quelles, elles n'auraient plus vocation à couvrir les cas de redistribution (revente) de produits originaux et ne protégerait donc plus les titulaires de droits contre les importations parallèles de biens ayant été mis sur le marché dans des Etats tiers par le titulaire de la marque lui-même, ou avec son accord. De plus, elles ne s'appliqueraient plus non plus aux publicités comparatives¹⁴³⁵. En quelque sorte, la règle des cas de « double identité » s'apparenterait dorénavant à la règle d'épuisement international des droits de marques, dont la CJUE avait jusqu'alors soigneusement écarté l'application, s'agissant du droit des marques en vigueur.

b) Les cas particuliers de double identité

Les cas particuliers de double identité étaient ceux qui touchaient à des marques renommées et pour lesquels le législateur européen manquait encore d'assurance et d'expérience. Dépourvue de tout caractère contraignant, une disposition aménageait la possibilité pour les Etats d'y remédier (ba) mais force était de constater que l'encadrement des cas de double identité relatifs à une marque renommée était encore à l'état de chantier (bb).

ba) La simple possibilité d'envisager le traitement des cas de double identité

L'article 5 paragraphe 2 de la directive disposait que « tout État membre pouvait également prescrire que le titulaire soit habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui n'étaient pas comparables à ceux pour lesquels la marque était enregistrée, lorsque celle-ci jouissait d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tirait

¹⁴³⁵ Voir Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », GRUR, juillet 2013, pp. 659 et 664.

indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portait préjudice. »

bb) L'encadrement des cas de double identité de marques renommées à l'état de chantier

Pour concrétiser les engagements pris par l'Union européenne, résultant de l'Accord sur les ADPIC, il aurait fallu transformer la possibilité figurant à cet article, en une obligation et y ajouter une référence aux marques notoirement connues, pour que marques renommées et marques notoirement connues puissent enfin être sur un pied d'égalité. Le cas échéant il faudrait, de même que s'agissant des motifs de refus, songer à élargir globalement le champ d'application de la directive, à ce qui constituait des marques non enregistrées notoirement connues¹⁴³⁶.

La Commission s'était exécutée et avait formulé l'article 5 de la future directive, de telle sorte qu'il s'agissait désormais d'une obligation et plus d'une possibilité, qui avait vocation à s'appliquer aux marques renommées ainsi qu'aux marques notoirement connues citées un point plus haut. Cependant, comme le fait d'avoir accordé à la marque de nouvelles fonctions risquait d'engendrer une insécurité juridique et de brouiller le lien entre les cas de double identité et la protection étendue conférée aux marques jouissant d'une renommée, il serait bon, dans les années à venir, que le législateur prenne le temps de caractériser les cas de double identité en présence d'utilisations autres que l'utilisation usuelle de la marque renommée, puisqu'il s'était focalisé sur les cas d'utilisation usuelle.

Afin de permettre aux deux échelons du système européen de protection des marques de converger pleinement, il était indispensable de revoir les restrictions apportées à l'exercice du droit exclusif conféré par la marque.

2. Les restrictions à l'exercice de ce droit exclusif

De même que l'emploi de son nom par un tiers dans la vie des affaires ne pouvait lui être interdit par le titulaire d'une marque antérieurement enregistrée et porteuse du même nom (a), l'usage d'une marque, par un tiers, ne pouvait être interdit lorsqu'il servait à indiquer la destination de produits ou services (b).

¹⁴³⁶ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 201.

a) L'utilisation des noms

S'agissant de l'utilisation des noms, le législateur européen s'en était tenu à sa position initiale, malgré une interprétation extensive de la CJUE quant à la possible dérogation au droit exclusif (aa) et l'adoption des textes en cours d'élaboration serait synonyme d'un retour à une dérogation contenue (ab).

aa) L'extension injustifiée de la dérogation au droit exclusif

L'article 6 paragraphe 1 sous a) de la directive, de même que l'article 12 du règlement, prévoyait que « le droit conféré par la marque ne permettait pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires de son nom et de son adresse, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. » Les deux textes avaient initialement prévu que cette règle ne s'appliquerait qu'aux seules personnes naturelles, mais la CJUE n'avait pas tenu compte de cette limitation et l'avait appliquée à tous les noms commerciaux, y compris les noms issus de la fantaisie des déposants¹⁴³⁷.

ab) Le retour à une dérogation contenue/limitée

L'Etude avait invité le législateur européen à limiter l'application de cette entorse à la protection conférée par la marque, aux cas initialement prévus par les textes législatifs c'est à dire aux seuls noms de famille. Cette limitation devrait par conséquent être clairement imposée dans les textes législatifs. L'Etude insistait par ailleurs sur le fait que le risque de conflit dans le cas où deux titulaires auraient le même nom de famille et l'utiliseraient dans des domaines d'activités très proches n'existait pas, dans la mesure où cette utilisation entrerait dans la catégorie des utilisations autres que celle à visée distinctive traditionnelle. L'article 5 paragraphe 5 qui prévoyait que ces utilisations dites « secondaires » étaient soumises à un contrôle de licéité, trouvait alors à s'appliquer. Cette disposition impliquait de toute façon une mise en balance préalable des intérêts en présence pour déterminer s'il fallait ou non émettre une réserve quant à cette utilisation.

¹⁴³⁷ Affaire C-245/02 Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik du 16 novembre 2004, Recueil de jurisprudence 2004 I-10989, GRUR Int., juin 2005, p. 231, Rn. 81; voir Nurton (J.)/Crompton (S.), « Welcome to the European trade mark », Cover Story: EU Trade Mark reform, US Patent Forum 2013, Managing Intellectual Property, mars 2013, p. 25 sur les affaire Anheuser-Busch et Céline. Voir Affaire C-17/06 Céline SARL contre Céline SA du 11 septembre 2007, Recueil de jurisprudence 2007 I-07041, GRUR, novembre 2007, p. 971, Rn. 21 à 23.

La Commission s'était rangée à l'avis de l'Etude et à ce qu'elle avait envisagé dans sa déclaration conjointe avec le Conseil lors de l'adoption de la première directive. La limitation des effets de la marque avait eu et garderait vocation à ne s'appliquer qu'au seul usage des noms de personnes. Quant à l'utilisation de la marque comme indication de destination était strictement encadrée.

b) L'utilisation de la marque comme indication de destination

L'entorse au droit exclusif que constituait l'utilisation de la marque comme indication de destination avait été mentionnée très tôt (ba), mais il faudrait vraisemblablement attendre l'adoption des textes à venir pour qu'elle figure dans une disposition générale relative à la limitation des effets de la marque (bb).

ba) La simple mention de cette entorse au droit exclusif

L'article 6 paragraphe 1) sous c) de la directive, comme l'article 12 c) du règlement, énonçaient que « le droit conféré par la marque ne permettait pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires de la marque lorsqu'elle était nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment, en tant qu'accessoires ou pièces détachées ». Cette restriction de la portée habituelle de la protection découlant d'une marque visait spécifiquement les cas dans lesquels la marque était utilisée comme indication ou renvoi aux produits du titulaire de la marque, ainsi que les cas dans lesquels il y avait utilisation de la marque pour l'apposer sur les produits originaux.

bb) L'adoption prochaine d'une disposition générale

L'Etude proposait d'adopter une disposition générale de limitation de la portée de la protection de la marque lorsque celle-ci était utilisée comme indication ou référence aux produits et services du titulaire de la marque¹⁴³⁸. Elle invitait également à ce qu'un paragraphe spécifique de cette disposition générale fasse référence à la jurisprudence de la CJUE et donne des exemples des utilisations regroupées sous cette nouvelle catégorie. L'Etude précisait, en outre, qu'il n'était pas nécessaire d'insérer les publicités comparatives dans ce catalogue de restrictions, mais qu'à la place, il fallait s'assurer qu'elles figurent dans la liste des utilisations que le titulaire de la marque était en droit

¹⁴³⁸ Se référer à Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, p. 202.

d'interdire lorsque l'utilisation d'un signe dans une publicité comparative ne respectait pas les dispositions européennes encadrant les publicités comparatives.

La Commission s'était pliée aux exigences de l'Etude en consacrant l'article 14 de la future directive à la limitation des effets de la marque et en prenant soin de ne pas y intégrer les publicités comparatives, qui figuraient à l'article 10 sous f) de la nouvelle directive, dans la catégorie des motifs d'interdiction d'enregistrement d'une marque, pouvant être avancés par le titulaire de droit, lorsque l'usage qui en avait été fait, n'était pas conforme aux dispositions spécialisés figurant dans la directive 2006/114/CE.

Après avoir précisé et harmonisé les contours du droit exclusif découlant de l'enregistrement d'une marque, le législateur européen s'était attelé à une tâche des plus difficiles, compte tenu des développements jurisprudentiels nombreux et contradictoires concernant la règle dite « d'usage de la marque ».

B. La réglementation de l'utilisation de la marque

Si le délai de 5 ans pour user de sa marque ne semblait poser problème ni aux grands groupes, ni aux PME, les offices nationaux étaient nombreux¹⁴³⁹ à avoir souligné la nécessité d'une plus grande concertation quant aux exigences de preuve de l'usage. Le législateur européen s'était donc penché sur la règle dite « d'usage de la marque » (1) ainsi que sur l'application pour ainsi dire inversée de cette règle en présence de marchandises contrefaites en transit dans l'Union européenne (2).

1. La règle dite « d'usage de la marque »

En application de cette règle, pour demeurer valide, toute marque devait avoir fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée, dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement ou si l'usage avait été suspendu, il ne devait pas l'avoir été pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Cette règle dite « d'usage de la marque » connaissait néanmoins un certain nombre d'aménagements s'agissant notamment des familles de marques ou des cas d'utilisation annexes de la marque (b).

¹⁴³⁹ C'était le cas des offices français et allemand, pour ce dernier voir Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 212.

a) Le cas spécifique des familles de marques

Le législateur européen avait procédé à une ouverture purement théorique de la catégorie des usages (aa), qui suite à l'intervention de la CJUE, deviendrait vraisemblablement réalité (ab).

aa) L'impossibilité originaire de faire valoir l'usage d'une marque similaire d'une même famille

L'article 10 du règlement et l'article 15 de la directive précisaient que « par usage s'entendait également l'usage de la marque qui différait par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif, dans la forme sous laquelle celle-ci avait été enregistrée. » Or, dans une affaire *Bainbridge* du 13 septembre 2007¹⁴⁴⁰, les juges européens avaient estimé, pour l'appréciation du risque de confusion dans une procédure d'opposition diligentée par le titulaire d'une « famille » de marques, que le titulaire de ces marques devait apporter la preuve de l'exploitation de chacune des marques. Autrement dit, le titulaire ne pouvait démontrer l'usage d'une marque par l'exploitation d'une autre marque similaire appartenant à une même « famille ». Cette solution extrêmement controversée à l'époque avait été à l'origine de vifs débats doctrinaux¹⁴⁴¹.

ab) La Commission favorable au revirement jurisprudentiel

L'Etude proposait de changer les dispositions légales de telle façon qu'un usage dans une forme autre que celle initialement enregistrée soit reconnu sérieux et « attributeur » de droit, indépendamment du fait que cette forme (« dérivée ») soit ou non enregistrée en tant que marque. Cette solution si elle était retenue serait très propice aux cas de modernisation des marques, car elle permettrait de considérer qu'ils ne remettraient pas en cause le caractère distinctif de la marque.

Peu de temps après la conclusion de l'Etude, la CJUE avait rendu un deuxième arrêt sur la même thématique. Il s'agissait de l'arrêt *Rintisch* du 25 octobre 2012 dans lequel la CJUE avait précisé les conditions auxquelles le titulaire d'une marque pouvait apporter la preuve de son usage sérieux pour échapper à la déchéance de celle-ci. En

¹⁴⁴⁰ Affaire C-234/06 *Il Ponte Finanziaria SpA* contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dite *Bainbridge*, du 13 septembre 2007, Recueil de jurisprudence 2007 I-07333, GRUR Int., décembre 2007, p. 1009.

¹⁴⁴¹ Se reporter à *Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.)*, « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, p. 202 et à *Thierr (O.)*, « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 16.

l'occurrence, la preuve de l'existence d'une « famille » de marque était décisive. En effet, « pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à une « famille » ou à une « série », de la marque dont l'enregistrement était demandé, les autres marques faisant partie de cette famille ou série devaient être présentes sur le marché »¹⁴⁴². Dès lors, la preuve de l'existence d'une « famille » de marques impliquait de démontrer l'exploitation sur le marché des marques qui relevaient de cette « famille ». La CJUE avait pris soin de préciser que cette décision ne remettait pas en cause l'arrêt *Bainbridge* dont l'effet était cantonné aux familles de marques. En dehors du contexte particulier des familles de marques, cette nouvelle décision énonçait que l'utilisation d'une marque constituée d'un signe modifié d'une marque initiale, permettait d'apporter la preuve de l'usage sérieux de cette dernière, et d'éviter ainsi le risque de déchéance. Cette solution était fortement inspirée de l'article 26 paragraphe 3 de la Loi allemande sur les marques (§ 26 Abs. 3 MarkenG), qui disposait que « l'usage de la marque dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée est également considérée comme usage d'une marque enregistrée, à condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. La première phrase s'applique même si la marque est enregistrée sous la forme sous laquelle elle est utilisée¹⁴⁴³. ».

La Commission avait tenu compte de l'avis des spécialistes de l'Etude, en proposant d'intégrer dans la législation européenne et dans la législation des Etats membres, qu'il importait peu que la forme sous laquelle la marque était utilisée ait aussi été enregistrée. Il ne restait qu'à attendre, que la CJUE précise ce qu'elle entendait par « famille de marques ».

De même que l'assimilation de l'usage d'une marque similaire à la marque concernée et issue de la même famille de marque à un usage sérieux posait problème, les cas d'utilisation « annexes » recevables méritaient d'être précisés.

¹⁴⁴² Affaire C-553/11 *Bernhard Rintisch contre Klaus Eder* du 25 octobre 2012, se reporter au Recueil numérique, références ECLI:EU:C:2012:671, point 28.

¹⁴⁴³ Allusion au droit allemand des marques in *Folliard-Monguiral (A.)*, « CJUE, arrêt *Rintisch* : après *Bainbridge*, Tournez manège ! », *Propriété industrielle*, décembre 2012, p. 23.

b) Le cas des utilisations à d'autres fins que celle de distinction

Malgré le désir de l'Etude de revenir sur l'abandon de l'encadrement des utilisations annexes aux Etats membres (ba), la tentative d'harmonisation des cas d'utilisation annexes avait essuyé un échec (bb).

ba) L'encadrement de ces utilisations annexes délégué aux Etats membres

Le droit européen des marques n'avait réglementé, jusqu'à présent, que la protection de la marque en tant qu'utilisation d'un signe pour les biens et services. La protection s'agissant de l'utilisation d'un signe dans un autre but que celui de distinguer certains services ou produits du reste du lot (utilisation annexe), avait été abandonnée aux Etats membres, par la directive. L'article 5 paragraphe 5 de la directive, évoqué ci-dessus précisait effectivement que « les paragraphes 1 à 4 n'affectaient pas les dispositions applicables dans un Etat membre et relatives à la protection contre l'usage qui était fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui portait préjudice ». Les Etats membres bénéficiaient donc de la possibilité d'envisager une protection dans les cas où l'utilisation annexe du signe utilisait ou portait atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque sans justification et de façon illicite. Il est intéressant de noter, à ce sujet, que la CJUE avait dans une affaire *Robelco*¹⁴⁴⁴ assimilé l'utilisation du signe comme nom commercial à une utilisation autre que celle de distinguer les produits.

bb) L'échec de l'harmonisation des cas d'utilisation annexes

L'Etude envisageait de pousser l'harmonisation du droit des marques plus avant en prévoyant l'application de mesures harmonisées aux cas d'utilisation autres que ceux visant à distinguer les produits les uns des autres. Dans ce but, elle proposait l'insertion d'une disposition obligatoire dans la directive, reposant sur le contenu de l'article 5 paragraphe 5 de la directive ainsi que d'une disposition équivalente dans le règlement. Le législateur européen devrait également veiller à ce qu'en cas d'utilisation annexe du signe en tant que nom commercial, cette utilisation n'ait pas pour effet que les clients potentiels pensent que l'entreprise qui utilisait le signe en question, était liée ou

¹⁴⁴⁴ Affaire C-23/01 *Robelco NV contre Robeco Groep NV* du 21 novembre 2002, Recueil de jurisprudence 2002 I-10913, GRUR, février 2003, p. 143.

licenciée au titulaire officiel de la marque ou qu'elle appartenait à l'un de ses réseaux de distribution¹⁴⁴⁵.

Le « paquet législatif » présenté par la Commission n'avait pas ou peu tenu compte des propositions de l'Etude puisque la mention des usages annexes avait simplement été reprise et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun développement supplémentaire de la part du législateur européen. Les Etats membres étaient toujours en charge de leur encadrement qui n'avait pas acquis de caractère obligatoire. Il faudrait sans doute attendre que la jurisprudence de la Cour continue, encore un certain temps, d'en préciser les contours, pour que le législateur européen veuille bien se résoudre à en tenir davantage compte.

De même que pour les utilisations annexes, les dispositions concernant l'usage lors d'une procédure de transit restaient insuffisantes.

2. Le critère de mise sur le marché ou le cas particulier du transit

Suite aux revirements jurisprudentiels de la Cour toujours plus contraignants¹⁴⁴⁶, les titulaires de droits avaient abandonné, à tort, l'idée que les institutions européennes pourraient prendre des mesures fermes s'agissant de la lutte contre la contrefaçon (a) ; or le contenu des futurs textes allait en fait bien plus loin que les propositions contenues dans l'Etude (b).

a) La jurisprudence extrêmement défavorable aux titulaires de droits

S'agissant du transit, le degré de vraisemblance exigé concernant l'éventuelle mise sur le marché n'avait eu de cesse d'osciller au fil des jurisprudences de la Cour, faute de dispositions contraignantes en la matière. Au vu de la nécessité de lutter contre la contrefaçon et de la nécessité de favoriser le libre-échange, l'Etude proposait de considérer qu'il y avait eu atteinte à la marque sur le sol national dès lors qu'il était question de marchandises de contrefaçon en application de la définition de l'Accord sur les ADPIC et que la mise sur le marché conduirait aussi bien dans le pays de transit que dans le pays d'importation à une atteinte à la marque protégée.

¹⁴⁴⁵ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 202.

¹⁴⁴⁶ Voir Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », GRUR, juillet 2013, pp. 664 et 665.

C'était sans compter sur la célèbre jurisprudence Nokia et Philips¹⁴⁴⁷ de la CJUE, qui était venue spécifier qu'il ne pouvait y avoir de saisie à la frontière qu'en cas de menace d'atteinte à la marque, c'est-à-dire, s'il existait un réel danger de mise sur le marché national ». Il avait ensuite été précisé qu'il ne fallait pas exiger un caractère probant trop important s'agissant des preuves apportées, pour appuyer les craintes formulées par le titulaire de droits. Suite à cette jurisprudence contraire à l'avis émis dans l'Etude, les titulaires de droits avaient été agréablement surpris par les projets textuels publiés par la Commission en mars 2013.

b) La Commission en porte-à-faux avec la jurisprudence de la CJUE

Compte tenu des critiques répétées des milieux intéressés, dont avait fait l'objet la jurisprudence de la CJUE, en raison de la charge de la preuve disproportionnée qu'elle faisait peser sur les titulaires de droits et l'entrave qu'elle constituait à la lutte contre la contrefaçon en mettant en place un véritable « principe d'immunité des marchandises en transit »¹⁴⁴⁸, les institutions européennes s'étaient dites prêtes à envisager l'aménagement d'un cadre juridique européen permettant de lutter efficacement contre ce fléau en plein essor.

La Commission avait donc proposé, pour combler le vide existant et en réaction à la jurisprudence Philips et Nokia, de permettre aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union européenne des produits, indépendamment du fait qu'ils aient été ou non mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits. La Commission envisageait d'appliquer cette hypothèse aussi bien aux marchandises, en particulier en transit, qu'à leurs conditionnements revêtus d'une marque identique à la marque invoquée ou d'une marque qui ne pouvait en être distinguée dans ses aspects essentiels. De son côté, l'Etude avait conclu que le champ d'application de cette future disposition si elle était mise en place, devrait se limiter à des hypothèses évidentes, c'est-à-dire à des cas dans lesquels il n'existait aucun doute concernant le caractère contrefaisant des produits dans le pays de transit

¹⁴⁴⁷ Affaires jointes C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et autres et Affaire C-495/09 Nokia Corporation contre Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs du 1^{er} décembre 2011, Recueil de jurisprudence 2011 I-12435, GRUR Int., février 2012, p. 134.

¹⁴⁴⁸ Pour l'emploi de cette expression voir De Haas (C.), « Pratique contentieuse. Que faire aujourd'hui en France avec les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ? », Communication - Commerce électronique, Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, juillet-août 2012, p. 47.

et dans celui de destination. La Commission était donc allée bien plus loin, ce dont ne pouvaient que se féliciter les titulaires de droits, en attendant que cette nouvelle règle soit étendue à l'ensemble des droits de propriété industrielle¹⁴⁴⁹. L'Assemblée nationale française avait approuvé ce revirement et estimé dans sa Résolution européenne, qu'il était indispensable de rétablir par voie législative le contrôle douanier des marchandises en transit ou transbordement, soit sous la forme de la rédaction initiale de la Commission européenne, soit sous celle de l'amendement adopté par le Parlement européen¹⁴⁵⁰.

L'idée du projet de directive était avant tout de renforcer la cohérence des différents systèmes nationaux les uns par rapport aux autres pour pouvoir ensuite favoriser une plus grande coopération entre eux et à terme, une meilleure coexistence avec le système de la marque communautaire. Même si une certaine diversité des pratiques entre les offices était vouée à demeurer en raison des traditions juridiques nationales, les différences avaient fortement diminué¹⁴⁵¹. L'harmonisation proposée n'allait pas régler tous les problèmes administratifs inhérents à la gestion à l'échelle nationale des registres nationaux de marques, mais aurait un impact positif sur le développement du commerce au sein de l'Union européenne, en permettant aux entrepreneurs de prendre des décisions en harmonie avec leurs besoins réels. Le fait d'imposer des règles concrètes sur un certain nombre de points, en se détachant de la jurisprudence de la Cour, permettrait d'abandonner progressivement le traitement au cas par cas pour un traitement de plus en plus uniformisé entre les offices nationaux et l'OHMI¹⁴⁵². Les déposants bénéficieraient ainsi d'une plus grande sécurité juridique et le risque de forum shopping serait moindre.

¹⁴⁴⁹ Consulter Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 19.

¹⁴⁵⁰ Assemblée nationale, Résolution européenne sur la protection des marques, du 26 juillet 2014, texte adopté n°399 « Petite loi », point 5.

¹⁴⁵¹ Voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 3.

¹⁴⁵² Voir en ce sens McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », *Intellectual Property Magazine*, mai 2013, EU trademark regulation, p. 45, qui parle de l'abandon de la jurisprudence au profit de la « black letter law ».

Section 3 : Le bilan du projet de réforme

Le projet de réforme et de modernisation présenté par la Commission sous forme de triptyque (une directive d'harmonisation, un règlement sur la marque communautaire et un règlement sur les taxes) avait été porté par l'Etude menée par le Max Planck Institut de Munich. De nombreuses études avaient été diligentées, d'un côté comme de l'autre du Rhin, sur le fonctionnement du système et ce, bien avant que les institutions européennes ne s'y soient intéressées, mais c'est cet Institut allemand de renom qui avait remporté l'appel d'offres. Ce choix n'était pas anodin et venait couronner les efforts accomplis/entrepris par les spécialistes de l'Institut au cours de ces dix dernières années pour sonder et retranscrire de manière impartiale les résultats collectés minutieusement sur le fonctionnement du système européen de protection des marques, au sens large. C'était aussi un gage de reconnaissance et un témoignage de confiance. Néanmoins, derrière cet Institut, l'Allemagne n'était pas le seul Etat à s'être engagé en faveur d'une modernisation du dispositif, puisque nombreux avaient été les Etats, dont la France, berceau des marques, à s'engager aux côtés du Max Planck par l'intermédiaire d'acteurs tant privés que publics. La liste des participants à cette Etude était d'ailleurs extrêmement révélatrice de l'engagement fervent de certains Etats membres en faveur d'une protection des marques sans faille.

Comme en témoignait le record atteint ces dernières années par le nombre des demandes de marques communautaires, avec le dépôt en 2011 de la millionième demande depuis la création de la marque communautaire en 1996¹⁴⁵³, le système européen des marques était un succès incontestable. Ce succès, pour perdurer, nécessitait toutefois une modernisation du système de protection à double échelon. Pour en garantir la compétitivité et la réactivité, le législateur européen avait donc envisagé, au vu des résultats de l'Etude, de supprimer les dispositions obsolètes,

¹⁴⁵³ COM(2011)287 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 mai 2011 intitulée Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et des services de premier choix, p. 11 ; Rudloff-Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, p. 208 parlait même d'une véritable « success story ».

d'éclaircir les ambiguïtés, notamment concernant l'envergure des droits de marques et leurs limites, de faciliter la coopération entre les registres nationaux et l'OHMI, de renforcer les mesures de lutte contre la contrefaçon et de mettre en place une structure plus flexible des taxes d'enregistrement pour qu'elles soient davantage adaptées aux besoins des milieux intéressés¹⁴⁵⁴. La Commission européenne allait également profiter de l'occasion pour proposer des solutions, plus ou moins adaptées, à des questions controversées, comme l'importation de marchandises de contrefaçon sous le régime du transit ou encore la fonction de la marque¹⁴⁵⁵.

Il est important de noter que les milieux intéressés, qui n'avaient eu de cesse de réclamer cette opération de modernisation et de réorganisation du système étaient globalement d'accord avec les propositions de modifications. Il faudrait certes prévoir un délai pour affiner et préciser le contenu d'un certain nombre de dispositions, mais le « paquet législatif » proposé constituait une base solide et propice aux discussions et négociations entre institutions européennes et milieux intéressés, qui ne manqueraient d'avoir lieu au moment opportun. En un mot, ce triptyque législatif était, sans nul doute, l'une des, si ce n'est la proposition de ces dix dernières années la plus adaptée aux évolutions de la matière et au contexte complexe dans lequel s'était développé ce système à double niveau¹⁴⁵⁶. Parmi les sources de satisfaction des milieux intéressés figurait en bonne place le fait que l'Etude propose de faire le deuil de la notion d'Etat membre au profit du concept de marché, car sa survivance leur paraissait inadaptée étant donné l'objectif d'achèvement du marché intérieur poursuivi par le législateur européen. De même la proposition des rédacteurs de l'Etude, de se défaire de la jurisprudence *Bainbridge*, « parfaitement antiéconomique », avait été très bien accueillie. De même, la nouvelle répartition des taxes était considérée comme une piste intéressante car elle permettrait, à terme, de désencombrer les registres, dans l'optique de faciliter l'adoption de marques nouvelles¹⁴⁵⁷. Enfin, les avancées en matière

¹⁴⁵⁴ Voir Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », GRUR, juillet 2013, p. 666.

¹⁴⁵⁵ Se référer à Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, p. 14.

¹⁴⁵⁶ Consulter Hacker (F.), « Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung der MarkenRL – Wirklich « Das Ende des « deutschen » Markenrechts » ?, WRP, octobre 2013, Editorial, p. 1265.

¹⁴⁵⁷ En ce sens voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 4.

procédurale ne pouvaient être ignorées¹⁴⁵⁸. En résumé, l'Etude comportait de nombreuses propositions, dont une majeure partie avait rencontré l'approbation des milieux intéressés (approuvées pleinement) et d'autres qui leur semblaient à bannir¹⁴⁵⁹. Le projet de renforcement du système européen de protection des marques, s'il était mené à bien, serait certes à l'origine d'une évolution mais, en aucun cas, d'une révolution. Tout d'abord, parce que même si cette réforme allait vraisemblablement avoir pour effet une évolution importante du droit des marques elle ne constituerait jamais la « révolution » à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est-à-dire la suppression pure et simple des marques nationales au profit de la seule protection offerte par la marque unitaire. Le principe de coexistence des marques européenne et nationale était effectivement solidement ancré dans le paysage juridique européen et le resterait encore longtemps¹⁴⁶⁰. On était donc bien loin de la fin du droit des marques allemand prédit par certains¹⁴⁶¹, ou de l'érosion sans précédent des droits des marques nationaux, que redoutait une partie importante de la doctrine¹⁴⁶². Il s'agissait là de prédictions quelque peu exagérées, même s'il est vrai que telle qu'annoncée, la triple proposition législative avait pu paraître menaçante. En réalité, si la Commission avait insisté sur le caractère obsolète des marques nationales, sur la nécessité pour les offices nationaux aux pratiques surannées de se ressaisir et sur le pas qu'avait pris le système d'enregistrement communautaire sur les marques nationales dans les Etats membres atteints par ces défaillances, c'était davantage pour inciter les milieux intéressés au changement, que pour les menacer¹⁴⁶³. Les institutions européennes avaient de toute façon conscience de la frilosité des Etats membres lorsqu'il était question d'abandonner

¹⁴⁵⁸ Voir Cook (T.), « European Union Trademark Law and its Proposed Revision », *Journal of Intellectual Property Rights*, mai 2013, p. 285.

¹⁴⁵⁹ Pour une information détaillée sur l'accueil réservé par les milieux intéressés français aux propositions de l'Etude voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », *Propriété industrielle - LexisNexis JurisClasseur*, mai 2011, p. 4.

¹⁴⁶⁰ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, p. 31 et repris par Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », *Propriété industrielle - LexisNexis JurisClasseur*, octobre 2013, p. 14.

¹⁴⁶¹ Consulter Bender (A.), « Das Ende des deutschen Markenrechts? - Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke - Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen », *MarkenR.*, intervention du 8 mai 2013, p. 129.

¹⁴⁶² Voir notamment la prise de position de la GRUR in Kunz-Hallstein (H.-P.)/Loschelder (M.), « Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag der EU-Kommission für einer Neufassung der Markenrechtsrichtlinie », *GRUR*, août 2013, pp. 800 et 801.

¹⁴⁶³ Voir McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », *Intellectual Property Magazine*, mai 2013, *EU trademark regulation*, p. 44.

ne serait-ce qu'une once de leur souveraineté et il était manifeste, qu'ils n'étaient absolument pas prêts à un tel sacrifice.

Ensuite, parce que les modifications proposées portaient globalement sur des aspects disparates du système des marques européen. O. Thrierr n'avait pas hésité à qualifier d'« inventaire à la Prévert »¹⁴⁶⁴ les propositions éclectiques figurant dans le fameux « paquet législatif ». Le spectre couvert par les propositions avait beau être large, la Commission avait visiblement fait le choix de ne pas traiter un certain nombre de questions fondamentalement importantes. Parmi les thématiques oubliées figuraient, par exemple, la question de la valeur à accorder aux décisions de l'OHMI, le manque de constance des décisions relatives aux demandes de dépôt de marque, ou l'éventualité de cas de substitution de l'OHMI aux registres nationaux lorsque ces derniers étaient trop lents à accorder la protection de la marque. En outre, les milieux intéressés étaient réticents à un certain nombre d'aménagements qu'ils jugeaient dangereux et inopportuns, comme le fait d'ouvrir le débat sur l'épuisement du droit de marque. De même, ils désapprouvaient, pour la majorité d'entre eux, les propositions ayant trait à l'introduction des concepts de « fair use » et de coexistence forcée, jugeant que dans leur état actuel, les dispositions de la directive concernant les limitations des effets de la marque ou de forclusion permettaient déjà de maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires de marques et ceux des tiers, notamment des concurrents¹⁴⁶⁵. Enfin, s'agissant des éléments constitutifs de l'atteinte, les changements figurant dans la proposition n'impressionnaient pas et la Commission n'avait pas su user de cette opportunité pour proposer davantage de changements intéressants concernant les éléments constitutifs de l'atteinte¹⁴⁶⁶. A la question « Quelles évolutions¹⁴⁶⁶ pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », on aurait pu répondre sans hésitation, que se préparait une mise en œuvre purement sélective des propositions figurant dans l'Etude. Or, étant donné que le projet de réforme était loin d'avoir atteint tout ce qui était visé dans l'Etude¹⁴⁶⁷, faute de caractère contraignant

¹⁴⁶⁴ Pour l'emploi de cette expression voir Thrierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », *Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur*, octobre 2013, p. 15.

¹⁴⁶⁵ Voir Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », *Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur*, mai 2011, p. 4.

¹⁴⁶⁶ Se reporter à Sack (R.) Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », *GRUR*, juillet 2013, p. 657.

¹⁴⁶⁷ Consulter Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », *EIPR*, octobre 2013, Vol. 35, pp. 564 et 565.

des modifications listées plus haut, la question de savoir si les trois propositions textuelles avaient réellement atteint leur objectif restait en suspens. Il faut toutefois noter, que malgré ses insuffisances, la réforme envisagée avait rencontré un franc succès au sein des milieux intéressés¹⁴⁶⁸.

Il avait été initialement envisagé que la nouvelle proposition législative transmise au Parlement et au Conseil serait adoptée conformément à la procédure de codécision au printemps 2014, date à la suite de laquelle les Etats membres disposeraient de deux ans pour transposer le contenu des nouvelles dispositions dans leur droit national. De même, il avait été prévu que le nouveau règlement sur les taxes serait adopté par la Commission, d'ici à la fin 2013, après avoir préalablement reçu l'accord du Comité sur les taxes de l'OHMI. Bien que leur adoption ait pris du retard, il est vraisemblable que le Conseil ne tarderait pas, compte tenu de l'adoption du texte du règlement en 1^{ère} lecture par le Parlement et de l'avis favorable émis par la commission des affaires juridiques¹⁴⁶⁹, à communiquer sa position en 1^{ère} lecture et que le projet de modernisation du système européen de protection des marques aboutirait dans les années à venir. On ne pouvait que s'en féliciter compte tenu de l'échec essuyé récemment par le projet européen d'harmonisation pénale et le report, espérons le provisoire¹⁴⁷⁰, de l'adoption d'une nouvelle directive de lutte contre la contrefaçon. Reste à espérer que ces refontes, qui reposent sur l'étude des pratiques nationales et la collecte des témoignages des milieux intéressés nationaux, seront aussi réussies que la reconsidération de la procédure de saisie-contrefaçon, dans le contexte franco-allemand.

¹⁴⁶⁸ Consulter Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, p. 566.

¹⁴⁶⁹ 2013/0088(COD), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, du 27 mars 2013, avis émis respectivement le 24 et le 12 février 2014.

¹⁴⁷⁰ Consulter COM(2010)779 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur l'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, du 22 décembre 2010 et Geiger (C.)/Raynard (J.)/Roda (C.), « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2011, p. 13, qui constate qu'une révision prématurée de la directive et qu'une action précipitée ne serait pas pertinente en la matière.

CHAPITRE DEUXIÈME : La procédure de saisie-contrefaçon

La procédure française de saisie-contrefaçon avait été très longtemps dominée par l'idée que les droits du saisissant priment sur ceux du saisi¹⁴⁷¹. Le rapprochement des législations n'avait pas fait disparaître toutes les disparités, de sorte que la France continuait de disposer d'un système de collecte de preuves légèrement plus favorable, même s'il l'était moins qu'avant, aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, alors que l'Allemagne accordait toujours davantage d'importance aux droits du saisi. D'après bon nombre de praticiens du droit français, l'équilibre des droits n'était plus assuré ou ne l'était plus de la même manière. Auparavant, le saisissant était davantage privilégié, en raison de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Désormais et ce, depuis que l'institution de la saisie contrefaçon avait été adoptée par d'autres pays européens, le saisissant était de plus en plus malmené par la jurisprudence française. Cette dernière allait jusqu'à abandonner ses solutions traditionnelles, pour aboutir selon Pierre Véron à « la castration juridictionnelle de la saisie contrefaçon »¹⁴⁷².

Cependant, tous ne partageaient pas cet avis, puisque les magistrats se félicitaient que l'équilibre entre les droits soit désormais assuré de manière plus mesurée et plus équilibrée. L'approche du législateur allemand y avait d'ailleurs largement contribué, ce qui conduisait à se demander si la procédure de saisie-contrefaçon n'avait pas, tout simplement, été recentrée par la transposition de la directive 2004/48/CE.

A la consécration européenne de la procédure française de saisie-contrefaçon (Section 1), avait effectivement succédé une phase de rééquilibrage de cette procédure, rythmée par les multiples rebondissements jurisprudentiels occasionnés par la transposition en droit franco-allemand des dispositions européennes relatives à la procédure de saisie (Section 2).

Section 1 : La consécration européenne de la procédure française de saisie-contrefaçon

Lors de l'élaboration de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, la procédure française de saisie-contrefaçon, dont la rapidité et l'efficacité étaient, à l'époque, déjà reconnues dans le monde entier, avait servi de

¹⁴⁷¹ En ce sens Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 174.

¹⁴⁷² Intervention de Pierre Véron lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », du 8 octobre 2009.

modèle principal au législateur européen (§1)¹⁴⁷³. Malgré son apparente incompatibilité avec les règles du droit allemand et la méfiance qu'elle inspirait au législateur allemand, ce dernier avait tout de même tenté, par des moyens détournés, de l'introduire dans son dispositif législatif (§2).

§1 La procédure française de saisie-contrefaçon, source d'inspiration première

Dans le cadre de sa quête d'harmonisation des mesures de lutte contre la contrefaçon, le législateur européen avait anticipé la création de l'Observatoire de lutte contre la contrefaçon et le piratage en opérant un „tour de table“ des meilleures pratiques nationales, afin de s'en inspirer pour mettre en place des mesures contraignantes d'obtention et de conservation des preuves (A.). Fort de ces exemples, il avait finalement opéré une refonte du modèle français de saisie-contrefaçon (B.).

A. Les mesures contraignantes de conservation des preuves des droits français et anglais

La Directive 2004/48/CE s'était fortement inspirée des différentes procédures nationales de saisie des Etats membres et notamment des procédures française et britannique (1.), qui n'étaient pas aussi semblables que certains auraient pu le penser (2).

1. Les spécificités des procédures française et anglaise de saisie

Au premier rang des procédures qui avaient servi de modèle au législateur européen, figurait la procédure française de saisie-contrefaçon, qui avait été sa source d'inspiration principale lors de la rédaction de l'article 7 de la directive concernant les mesures de conservation des preuves (a). Toutefois, elle n'était pas la seule procédure à avoir retenu l'attention du législateur, puisque la procédure britannique « d'Anton Piller Order », aboutissant à un effet à peu près similaire, avait également joué un rôle très important¹⁴⁷⁴ (b). Quant aux procédures du même type existant en Belgique (la saisie-description), en Italie (la descrizione), au Danemark, en Suisse et en Grèce¹⁴⁷⁵, elles

¹⁴⁷³ Directive 2004/48/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25 (ci-dessous Directive 2004/48/CE).

¹⁴⁷⁴ En ce sens Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, p. 748.

¹⁴⁷⁵ Enumération des différentes procédures nationales présentant des similitudes avec la procédure de saisie-contrefaçon à la française dans Dreyfus (N.)/Thomas (B.), Marques, dessins et modèles, Protection, défense, valorisation, Delmas, 2ème édition, 2006, pp. 235 à 238.

étaient venues parfaire les contours du nouvel instrument européen de conservation des preuves.

a) Les caractéristiques de la procédure française de saisie-contrefaçon

La procédure de saisie-contrefaçon qui était implantée depuis bien longtemps en droit français (aa) nécessitait un ajustement, afin de répondre aux exigences que faisait naître l'éventualité d'une transposition à l'échelle européenne (ab).

aa) L'efficacité historique de la procédure de saisie-contrefaçon à la française
Introduite par les Lois du 19 au 24 juillet 1793¹⁴⁷⁶ consacrant un droit de reproduction aux auteurs pour la durée de leur vie, la procédure de saisie-contrefaçon existait depuis fort longtemps en droit français¹⁴⁷⁷. Par la suite, elle avait été reprise par les Lois du 23 juin 1857, du 31 décembre 1964 et du 4 janvier 1991¹⁴⁷⁸ avant d'être définitivement codifiée dans le Code de la Propriété Intellectuelle du 1er juillet 1992¹⁴⁷⁹. Initialement considérée comme un crime, la contrefaçon allait finalement être sanctionnée comme un délit à partir du milieu du XIX^{ème} siècle et troquer son statut de mesure conservatoire pour celui de mesure probatoire¹⁴⁸⁰.

Désormais envisagée à l'article L.716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle était définie comme permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle « de faire procéder par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant » et depuis peu « la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants ». Cette définition n'était pas sans rappeler l'article 50 de l'Accord sur les ADPIC.

¹⁴⁷⁶ Loi des 19 au 24 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique.

¹⁴⁷⁷ Voir Véron (P.), *La saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz Référence, 2013-2014, point 0.17, p. 6.

¹⁴⁷⁸ Respectivement, sur les marques de fabrique et de commerce; sur les marques de fabrique de commerce ou de service ; sur les marques de fabrique de commerce ou de service ; Voir Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, *La revue des marques*, n°11, juillet 1995, p. 44 : les deux premières lois prévoyaient une double possibilité à savoir saisie réelle ou descriptive, qui avait été reprise par la troisième loi qui avait toutefois amélioré les éléments principaux et primordiaux des deux lois précédentes.

¹⁴⁷⁹ Voir Véron (P.), *La saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz Référence, 2013-2014, point 0.17, p. 6 : figurait à l'article 21 de la loi de 1964 puis à l'article L716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, (ci-dessous CPI).

¹⁴⁸⁰ Voir Véron (P.), *La saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz 2013-2014, point 0.17, p. 6.

A l'époque de l'élaboration de la directive, la saisie-contrefaçon française se différenciait singulièrement de la procédure belge de saisie-description, de la procédure italienne « *descrizione* » et de leur homologue suisse, auxquelles on la comparait parfois¹⁴⁸¹. Procédure atypique, son intitulé trompeur ne présageait pas de la forme qu'elle adoptait et qui lui permettait de se démarquer des autres types de saisie et de la perquisition¹⁴⁸². Malgré son originalité et son caractère facultatif, la saisie-contrefaçon avait très vite fait ses preuves et les coûts peu élevés qu'elle occasionnait n'étaient pas étrangers à l'engouement qu'elle suscitait¹⁴⁸³. En effet, bien que la contrefaçon puisse être prouvée par tout moyen¹⁴⁸⁴, aucun des moyens du droit civil ou du droit pénal n'avait été capable de rivaliser avec son agileté et sa rapidité à apporter la preuve de la contrefaçon. C'est notamment cette efficacité, qui lui avait valu d'être désignée en droit des marques comme l'un des moyens, si ce n'est le moyen de preuve le plus sûr¹⁴⁸⁵. Aussi efficace soit-elle, la saisie-contrefaçon à la française allait néanmoins devoir faire l'objet d'ajustements, à défaut de pouvoir être insérée en l'état, dans l'ensemble des législations nationales des Etats membres.

ab) Le nécessaire ajustement de la procédure originelle de saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon constituait depuis sa création, la première phase de l'action en contrefaçon, puisqu'elle permettait au demandeur d'établir les faits allégués en se rendant chez le présumé contrefacteur pour y saisir les objets relatifs à la contrefaçon¹⁴⁸⁶. C'était une procédure indépendante de l'instance au fond et non obligatoire, puisque le principe selon lequel la contrefaçon pouvait être prouvée par

¹⁴⁸¹ Voir Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24. EuGVÜ“, GRUR Int., 2001, août-septembre 2001, p. 696; comparaison avec la saisie-description belge par Véron (P.), La saisie-contrefaçon, 3ème édition, Dalloz Référence, 2013-2014, point 511 ss., pp. 259 à 285.

¹⁴⁸² Voir Véron (P.), La saisie-contrefaçon, 3ème édition, Dalloz 2013-2014, point 0.17, pp. 7 et 8.

¹⁴⁸³ Voir Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24. EuGVÜ“, GRUR Int. 2001, août-septembre 2001, p. 691.

¹⁴⁸⁴ Attestations, témoignages, ou saisine directe du juge des référés; En ce sens Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 44.

¹⁴⁸⁵ Pour l'emploi de cette expression, De Bouchony (A.), La contrefaçon, Collection Que sais-je?, Edition 2006, p. 87; Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 44: „les saisies constituent l'une des meilleures armes pour lutter contre la contrefaçon“.

¹⁴⁸⁶ Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Deuxième partie: stratégie et déroulement d'une saisie contrefaçon-marque“, La revue des marques, n°12, octobre 1995, p. 42: parle de phase préparatoire.

tout moyen était connu de longue date. Dans un souci d'efficacité et pour éviter la disparition de certaines preuves essentielles, cette procédure passait outre le respect du contradictoire pour ce qui était de la requête et usait de l'effet de surprise¹⁴⁸⁷. Son champ d'application, qui était autrefois restreint à la violation des droits patrimoniaux, s'étendait depuis peu aux droits moraux.

Même si la transposition de la Directive 2004/48/CE n'avait pas engendré de difficultés particulières, l'article 7 de la directive avait tout de même modifié le dispositif français initial¹⁴⁸⁸. Avant son intervention, il était possible de faire procéder par huissier à la description détaillée dite « saisie descriptive¹⁴⁸⁹ » ou à la saisie réelle des produits contrefaisants¹⁴⁹⁰ mais, en aucun cas, à la « saisie des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon¹⁴⁹¹ ». Qu'elle soit descriptive ou réelle, la saisie-contrefaçon était subordonnée à la délivrance d'une ordonnance sur requête délivrée par le Président du TGI du lieu où elle devait être effectuée¹⁴⁹². Quant à la requête, elle était désormais présentée par le ministère d'avocat, sans que le présumé contrefacteur n'en soit averti, afin d'éviter une éventuelle disparition des preuves.

Au vu de ces changements, il apparaissait que le législateur européen avait certes puisé son inspiration dans le droit français, mais avait également veillé à y laisser son empreinte en transformant quelque peu la procédure originelle française de saisie-contrefaçon, afin qu'elle réponde aux exigences du système pluri-culturel qu'était, à l'époque, la Communauté. Pour ce faire, il s'était également inspiré de la procédure de saisie britannique, issue de « l'Anton Piller Order ».

¹⁴⁸⁷ Voir De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, *Propriétés intellectuelles, Doctrine*, n°40, juillet 2011, p. 278.

¹⁴⁸⁸ En ce sens Baud (E.), „Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48“, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 10.

¹⁴⁸⁹ Rappels sur la saisie-descriptive par Tilmann (W.), „Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, *GRUR*, septembre 2005, p. 739.

¹⁴⁹⁰ Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, *La revue des marques*, n°11, juillet 1995, p. 45.

¹⁴⁹¹ Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, *La revue des marques*, n°11, juillet 1995, pp. 44 et 45.

¹⁴⁹² Voir Dreyfus (N.)/Thomas (B.), *Marques, dessins et modèles, Protection, défense, valorisation*, Delmas 2ème édition, 2006, pp. 235 à 238.

b) Les caractéristiques de “ l’Anton Piller Order ” britannique

La procédure issue de « l’Anton Piller Order » qui trouvait son origine dans une jurisprudence relativement récente du même nom (ba), avait été complétée quelques années plus tard par le « Doorstep Piller Order », dont l’influence moindre lors de l’élaboration de la directive de lutte contre la contrefaçon, méritait toutefois d’être notifiée (bb).

ba) La jurisprudence pour origine

L’Anton Piller Order britannique avait servi de modèle à l’article 7 de la directive, au même titre que notre saisie-contrefaçon nationale. Contrairement à celle-ci, ancrée dès sa création dans le droit de la procédure civile française¹⁴⁹³, l’Anton Piller Order, appelée plus communément « search order », était issue de la jurisprudence de la Court of Appeal de 1976, concernant l’affaire Anton Piller KG v. Manufacturing process Ltd and others¹⁴⁹⁴. Il avait fallu attendre 1997 pour qu’elle soit finalement intégrée à la section 7 du Civil Procedure Act. A l’image de la procédure française, la « search order » était à l’origine de la création d’une mesure efficace de conservation des preuves. En autorisant le requérant à perquisitionner les locaux du défendeur par surprise, sans que ce dernier n’ait été préalablement entendu, cette décision avait défrayé la chronique lors de son prononcé. Afin de contrôler les effets de cette procédure immédiatement qualifiée de „dangereuse“ voire „d’arme nucléaire de la procédure civile¹⁴⁹⁵“, il avait été prévu qu’elle se cantonne à des cas exceptionnels, et serve d’ultime recours¹⁴⁹⁶. Malgré ces restrictions, la « search order » avait rapidement connu une application intensive et très diversifiée, allant du droit de la propriété intellectuelle au droit du travail¹⁴⁹⁷. Pour faire face à un tel succès, le législateur britannique avait été tenu de fixer des conditions d’exécution strictes, au rang desquelles figuraient l’exigence d’une présomption prima

¹⁴⁹³ En ce sens Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 149.

¹⁴⁹⁴ Voir Amschewitz (D.), *Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, 2008, p. 121 ss.

¹⁴⁹⁵ Pour l’emploi de cette expression, Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, *Copyright World*, n°148, mars 2005, p. 13.

¹⁴⁹⁶ Amschewitz (D.), *Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, 2008, p. 121 ss; Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, *Copyright World*, n°148, mars 2005, p. 13.

¹⁴⁹⁷ S’agissant de l’élargissement de son champ d’application voir Götting (H.-P.), « Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen – Die Anton-Piller-Order – Ein Modell für das deutsche Recht ? », *GRUR Int.*, octobre 1988, p. 729.

facie d'atteinte portée à un droit de la propriété intellectuelle¹⁴⁹⁸, le caractère élevé de l'atteinte en cours ou future portée au requérant, l'existence de preuves claires prouvant que le défendeur se trouvait bien en possession du matériel ayant servi à causer le préjudice et qu'il souhaitait le détruire ou le faire disparaître¹⁴⁹⁹. Il est intéressant de noter que lors de sa création, la procédure de « search order » n'avait pas été conçue de manière à être appliquée de façon contraignante, ce qui permettait théoriquement au défendeur de refuser le libre accès à ses locaux¹⁵⁰⁰; mais en pratique, la menace de sanctions sévères découlant d'un « contempt of court ¹⁵⁰¹ » avait généralement raison des réticences du défendeur, qui laissait libre accès à ses locaux, dans la majorité des cas¹⁵⁰².

bb) L'ajout du „Doorstep Piller Order“

Le « Doorstep Piller Order » qui était venu s'ajouter quelques années plus tard à l'« Anton Piller Order », avait lui aussi, dans une moindre mesure, orienté la rédaction de l'article 7 de la directive. Bien que cette procédure n'autorise pas le demandeur à perquisitionner les locaux du défendeur, elle le contraignait, une fois la décision notifiée, à remettre immédiatement au représentant du demandeur, tous les objets se rapportant à l'atteinte alléguée¹⁵⁰³. Son importance était moindre puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure aussi efficace que celle de l'« Anton Piller Order » et qu'il était plus facile pour le défendeur de la contourner¹⁵⁰⁴, mais elle avait eu le mérite d'aider le législateur communautaire à éviter certains écueils.

Les procédures de saisie à la française et à l'anglaise avaient certes toutes deux contribué de façon importante à la rédaction de l'article 7 de la directive, mais, contrairement aux idées reçues, la ressemblance s'arrêtait là.

¹⁴⁹⁸ Concernant le degré élevé de présomption nécessaire voir Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, Copyright World, n°148, mars 2005, pp. 13 et 14: « Extremely strong ».

¹⁴⁹⁹ Liste des conditions d'exécution énumérées par Amschewitz (A.), Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, 2008, p. 121 ss.

¹⁵⁰⁰ En ce sens Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 157.

¹⁵⁰¹ Sur le « contempt of court » voir Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, Copyright World, n°148, mars 2005, p. 13.

¹⁵⁰² Constat fait par Amschewitz (D.), Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, 2008, p. 121 ss.

¹⁵⁰³ Présentation du „Doorstep Piller Order“ par Amschewitz (D.), Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, Mohr Siebeck 2008, p. 121 ss.

¹⁵⁰⁴ En ce sens Battenstein (R.), Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungsverfahren: Der Vorlegungs- und Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB und die Richtlinie 2004/48 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2006, p. 162 et ss.

2. L' « Anton Piller Order » et la « saisie contrefaçon », deux procédures de saisie distinctes

« L'Anton Piller Order » britannique et la saisie-contrefaçon française présentaient un certain nombre de points communs, mais davantage encore de différences (a), quant à leurs positionnements par rapport à l'article 7 de la directive, ils étaient fondamentalement opposés (b).

a) La comparaison des procédures de saisie, révélatrice de ressemblances et dissemblances multiples

De l'étude comparée des deux types de saisie se dégagait un certain nombre de ressemblances (aa) et davantage encore de dissemblances (ab).

aa) Les rares similitudes

Contrairement aux mesures allemandes nationales de conservation des preuves, la procédure d' « Anton Piller Order », comme la saisie-contrefaçon à la française, appartenait toutes deux au droit de la procédure civile et non au droit matériel. En outre, ces deux procédures avaient pour commune limite l'impossibilité pour le requérant d'en user dans le seul but de rechercher d'éventuelles violations qu'il n'aurait pas préalablement alléguées. Cependant, malgré leur contribution conjointe à la rédaction d'un même article de la directive 2004/48/CE, certaines divergences de fond subsistaient.

ab) Les divergences fondamentales

La procédure britannique, dont les conditions d'application tenaient largement compte de la situation du défendeur, se rapprochait à ce titre du droit allemand¹⁵⁰⁵. La procédure issue de l' « Anton Piller Order » n'était certes pas irréprochable, puisqu'elle était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense en ce qu'elle autorisait le demandeur à y participer assisté de son avocat, permettait que les objets saisis ne se limitent pas à la liste préétablie par le demandeur et accordait au solicitor la possibilité d'emporter des originaux et non des copies¹⁵⁰⁶, mais l'intervention presque systématique de l'expert, dont le rôle était secondaire en droit français, permettait de préserver un certain équilibre entre les parties.

¹⁵⁰⁵ Pour plus d'informations consulter Götting (H.-P.), « Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen – Die Anton-Piller-Order – Ein Modell für das deutsche Recht ? », GRUR Int., octobre 1988, à partir de la page 731.

¹⁵⁰⁶ Sur le déroulement de la procédure de „search order“ voir Amschewitz (D.), Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, 2008, p. 121 ss.

Par opposition, le système français privilégiait nettement le demandeur en mettant à sa disposition une procédure à laquelle il pouvait recourir sans avoir préalablement démontré l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle et à laquelle le défendeur ne pouvait se soustraire.

En résumé, même si certains mécanismes garants du respect d'une certaine forme d'équilibre entre les intérêts des parties, étaient communs aux deux systèmes juridiques, il semblait plus facile pour le demandeur de recourir à la procédure française, qu'à la procédure britannique. En outre, ces deux procédures se différenciaient également l'une de l'autre de par leur positionnement par rapport à l'article 7 de la directive.

b) La mise en balance des deux procédures de saisie face au contenu de l'article 7

L'Anton Piller Order, dont les conditions d'application étaient plus strictes que celles de la directive elle-même, allait bien au-delà des attentes du législateur européen. Cet excès n'était cependant pas sanctionné, puisque la directive prévoyait que des mesures plus strictes que celles qu'elle contenait pouvaient être mises en œuvre.

Le droit français, par opposition, conditionnait l'application de la saisie-contrefaçon de façon bien moins stricte, en ne tenant que très peu compte des intérêts du défendeur. Suite à la transposition de la directive, le droit français avait d'ailleurs connu des modifications bien plus importantes que celles, minimales, apportées au droit anglais¹⁵⁰⁷. En ce sens, l'article 7, qui s'était inspiré aussi bien du droit français que du droit anglais, constituait, pour ainsi dire, « un juste milieu ».

La procédure française de saisie-contrefaçon avait beau être la source principale d'inspiration du législateur européen, elle avait fait l'objet de nombreux ajustements au cours de l'élaboration de l'article 7 de la directive.

B. La procédure de saisie-contrefaçon à la française, remaniée par le législateur européen

Contrairement aux idées reçues, la directive largement inspirée du modèle français, ne s'était pas contentée d'en reprendre les principes majeurs et de les insérer dans son article 7¹⁵⁰⁸. Elle avait certes réitéré l'entorse faite au principe du contradictoire, mais

¹⁵⁰⁷ Voir l'article de droit comparé d'Heinze (C.), „Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa - Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich“, ZEuP, 2009, p. 291.

¹⁵⁰⁸ Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, p. 749.

avait parallèlement complété l'arsenal des procédures à la disposition du requérant (1.) et avait tenu davantage compte des intérêts de la partie défenderesse (2.).

1. L'extension du non respect du contradictoire à une nouvelle forme de saisie

Le maintien de la mise à l'écart du principe du contradictoire avait pour objectif de préserver l'efficacité de la procédure, puisqu'il avait été prouvé, à maintes reprises, que l'effet de surprise en résultant, en était le garant (a). Quant à l'extension de l'envergure de la procédure de saisie et l'ajout d'un droit d'information spécifique, ils visaient à en renforcer l'efficacité (b).

a) Le maintien de l'entorse temporaire au principe du contradictoire

Le non respect du principe du contradictoire avait vocation à n'intervenir qu'en cas d'urgence (aa) et de façon exceptionnelle (ab). C'est à dire que les circonstances devaient imposer que la décision ne soit pas prise contradictoirement¹⁵⁰⁹.

aa) Le non respect du principe du contradictoire, au service de l'urgence de la situation

La saisie-contrefaçon était par nature une mesure probatoire facultative, son but étant de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon¹⁵¹⁰. C'est la raison pour laquelle, les demandes des titulaires de droits devaient être limitées aux mesures nécessaires pour atteindre ce but¹⁵¹¹. Une saisie réelle probatoire ne pourrait donc jamais opérer sur l'intégralité du stock, sauf cas exceptionnel. Le président du Tribunal de Grande Instance, à défaut de pouvoir refuser de délivrer l'ordonnance¹⁵¹² se réservait d'ailleurs le droit d'en fixer les modalités et d'en limiter l'étendue. En ce sens, la saisie-contrefaçon, ne pouvait, en aucun cas, constituer une sanction, du fait de son caractère probatoire¹⁵¹³.

¹⁵⁰⁹ Voir Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon es tune mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 151.

¹⁵¹⁰ En ce sens Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 157.

¹⁵¹¹ Voir Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 14.

¹⁵¹² Boval (B.), „Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich“, GRUR Int., mai 2005, p. 380.

¹⁵¹³ En ce sens Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 14.

En raison de l'urgence de la situation, le requérant était autorisé à passer outre au principe du contradictoire¹⁵¹⁴. C'est à ce seul prix que la saisie-contrefaçon pouvait être rapide et efficace. Passer outre au respect du contradictoire, permettait à la saisie-contrefaçon d'opérer très rapidement et diminuait les risques de disparition ou de modification de la substance des preuves. Cela favorisait également la prévention d'éventuelles mesures dilatoires en raison de l'effet de surprise qui opérait sur le contrefacteur présumé. Quant à l'efficacité de la saisie-contrefaçon, elle n'était garantie dans certains cas, que si celle-ci pouvait être exécutée de façon coercitive et rapide, ou plus exactement de façon immédiate et soudaine, sans avertissement de l'adversaire éventuel¹⁵¹⁵.

ab) Le caractère exceptionnel du non respect du contradictoire

Le non respect du contradictoire n'était cependant pas systématique et opérait uniquement en cas de préjudice irréparable ou d'un risque de destruction d'éléments de preuve¹⁵¹⁶. Le considérant 22 de la directive appelait d'ailleurs à une « proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce¹⁵¹⁷ ». Enfin, dans les cas où des mesures de conservation des preuves auraient été adoptées sans respect du principe du contradictoire, le défendeur devait tout de même en être avisé au plus tard immédiatement après leur exécution. Il était donc largement admis que cette atteinte portée au principe du contradictoire n'était que temporaire et que le saisi avait, à posteriori, la possibilité de faire valoir ses arguments¹⁵¹⁸, puisqu'il lui était également possible de réclamer une révision, afin de contrebalancer l'atteinte portée à ses droits. En outre, cette atteinte se cantonnait aux procédures de saisie visées par la directive, qui étaient désormais au nombre de trois.

b) *Le renforcement de la procédure de saisie-contrefaçon*

L'adoption de la directive avait donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle procédure de saisie qui s'adressait aux objets ayant concouru à l'atteinte sans pour autant faire partie

¹⁵¹⁴ Estoup (P.), *La pratique des procédures rapides*, Litec 2^{ème} édition, 1998, n°250.

¹⁵¹⁵ Résumé de Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire... et seulement une mesure probatoire“, *Expertises des systèmes d'information, Doctrine*, avril 2004, p. 151; cf. Estoup (P.), *La pratique des procédures rapides*, Litec 2^{ème} édition, 1998, n°252.

¹⁵¹⁶ Directive 2004/48/CE, Article 7, Alinéa 1^{er}.

¹⁵¹⁷ Directive 2004/48/CE, Considérant 17.

¹⁵¹⁸ Voir Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tiraillée entre ses juges », *La Semaine Juridique, Note droit d'auteur*, édition générale, n°30-34, 26 juillet 2010, p. 1506 : « il faut donc veiller à ce que soit aménagée une procédure permettant sa réactivation à posteriori ».

de l'objet présumé contrefaisant (ba). Parallèlement à l'établissement de cette nouvelle procédure de saisie, la directive consacrait un droit d'information susceptible de renforcer encore davantage l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon habituelle (bb).

ba) La consécration d'un nouveau type de saisie

Suite à l'adoption de la directive 2004/48, l'étendue de la saisie-contrefaçon avait augmenté. Il existait désormais trois types de saisie-contrefaçon. La première appelée saisie descriptive visait à constater, dans un procès verbal, l'atteinte portée à une marque à l'aide d'une description détaillée de cette dernière. Elle demeurait la saisie la plus utilisée et pouvait être accompagnée du prélèvement d'échantillons sur l'objet contrefaisant. La deuxième, dite saisie réelle, permettait la saisie et la conservation aux greffes du tribunal des produits ou services contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. Le cas échéant, si la saisie n'était pas possible, en raison par exemple, de la taille de l'objet, le contrefacteur était tenu pour responsable des éventuelles altérations survenues sur le produit. Quant à la troisième forme de saisie-contrefaçon, elle venait compléter le dispositif de la saisie réelle en autorisant la saisie réelle des matériels ou instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

bb) Le droit d'information, complément de la saisie-contrefaçon

A ces trois types de saisie venait s'ajouter le droit d'information issu du droit allemand et prévu à l'article 8 de la directive, qui aménageait la possibilité pour le requérant d'obtenir une injonction sous astreinte¹⁵¹⁹ de communication des documents et informations qui permettraient de « déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits¹⁵²⁰ ». La procédure de saisie-contrefaçon française devait s'en trouver renforcée, même si auparavant, il était déjà possible, en droit français, d'obtenir des informations, soit par la voie de la saisie-contrefaçon, soit par

¹⁵¹⁹ Raabe (F.), „Der Auskunftsanspruch nach dem Referentenentwurf zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“, ZUM, juin 2006, p. 439.

¹⁵²⁰ Steinitz (C.)/Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, p. 9.

application des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile¹⁵²¹. E. Albou qui avait fait l'expérience de ce nouvel aménagement législatif le qualifiait d'« arme redoutable »¹⁵²² et certifiait qu'il facilitait considérablement l'obtention des documents en forçant le saisi à obtempérer.

L'articulation de ce nouveau moyen probatoire avec la procédure de saisie-contrefaçon n'était cependant pas claire et risquait d'entraîner la remise en cause de l'utilité de la procédure de saisie-contrefaçon¹⁵²³. Ce n'est que récemment, par le biais d'une proposition de loi « tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon », telle que modifiée le 12 juillet 2011 au Sénat, que le législateur avait apporté des éclaircissements en affirmant que le droit d'information pouvait être mis en œuvre avant la condamnation au fond, que la partie ait ou non fait procéder à une saisie-contrefaçon, y compris par le juge des référés¹⁵²⁴. Le droit d'information était donc complètement indépendant de la procédure de saisie-contrefaçon et devait être assimilé à un complément utile de la saisie-contrefaçon, notamment lorsque les informations recherchées ne se trouvaient pas chez le saisi¹⁵²⁵. A l'avenir, le droit d'information permettrait de remonter les filières de la contrefaçon avec moins de difficulté et de recueillir plus rapidement de précieux renseignements sur les filières, les quantités et

¹⁵²¹ Voir Steinitz (C.)/Gaultier (J.F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », *Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur*, juin 2008, p. 10.

¹⁵²² Pour l'emploi de cette expression voir Albou (E.), « Nouvelle loi de lutte contre la contrefaçon : la pratique de l'huissier de justice », *Gazette du Palais des 5 et 6 novembre 2008, Propriété industrielle – Doctrine*, p. 15.

¹⁵²³ Interrogation soulevée par De Candé (P.)/Blanchard (J.), « Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes », *Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur*, juin 2010, p. 48; Schaffner (M.)/Viret (R.), « Un début d'éclaircissement sur l'articulation entre saisie-contrefaçon et droit d'information », *Revue Lamy – Droit de l'Immatériel, Actualités – Eclairage*, n°58, mars 2010, p. 9.

¹⁵²⁴ Proposition de loi n°525, déposée le 17 mai 2011 à la présidence du Sénat par le Sénateur Laurent Béteille, suite à un Rapport d'information rendu public le 2 février 2011 sur l'application de la loi de 2007 : www.senat.fr/leg/pp110-525.html. Vise notamment à modifier les dispositions du CPI relatives à la saisie-contrefaçon et son articulation avec le droit à l'information en ajoutant au bas de chaque article la mention suivante : « sous réserve de la protection des renseignements confidentiels ». Proposition citée par De Candé (P.)/Blanchard (J.), « Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes », *Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur*, juin 2012, pp. 45 et 48; Schaffner (M.)/Viret (R.), « Un début d'éclaircissement sur l'articulation entre saisie-contrefaçon et droit d'information », *Revue Lamy – Droit de l'Immatériel, Actualités – Eclairage*, n°58, mars 2010, p. 10 : le TGI de Paris est effectivement revenu sur la solution qu'il avait retenue dans l'affaire TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., réf., 3 nov. 2009, PIBD n°909, III, 6 dans laquelle il conditionnait l'exercice du droit d'information à la conduite préalable d'une saisie-contrefaçon, ce qui semblait discutable aux auteurs.

¹⁵²⁵ Voir Véron (P.), *La Saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz Référence, point 0.14, pp. 4 et 5 ; De Candé (P.)/Blanchard (J.), « Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes », *Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, juin 2011, p. 56.

les prix des objets contrefaits, mais pas que, puisque la proposition de loi entendait faire apparaître que la liste des documents ou informations susceptibles d'être appréhendés dans le cadre du droit d'information n'avait pas de caractère exhaustif¹⁵²⁶.

Outre l'objectif de renforcement de l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon traditionnelle, le législateur européen s'était également fixé pour objectif de rééquilibrer la procédure en tenant davantage compte des intérêts de la partie adverse.

2. La procédure de saisie-contrefaçon, davantage à l'écoute du défendeur

Afin de rééquilibrer la procédure, le législateur européen avait veillé à aménager un certain nombre de garanties procédurales en faveur du défendeur (a) et à renforcer la protection des informations confidentielles (b).

a) La mise en place d'un certain nombre de garde-fous procéduraux

Les garanties procédurales mises en place par le législateur européen étaient nombreuses (aa) et s'il est vrai que la saisie-contrefaçon était le mode de preuve le plus efficace pour établir l'existence et estimer l'étendue de la contrefaçon, elle était cependant facultative et ne constituait qu'une mesure préparatoire¹⁵²⁷ à l'action qui devrait être intentée ensuite (ab).

aa) La multiplication des garanties procédurales

Le législateur européen attentif aux réclamations des parties, s'était efforcé de rétablir un certain équilibre et avait par la même tempéré la mauvaise réputation de la procédure de saisie-contrefaçon, qui était bien souvent taxée d'inéquitable. En son alinéa 2, l'article 7 subordonnait la mise en œuvre des mesures de conservation des preuves à la constitution de garanties ou de cautions adéquates. Il ajoutait en son alinéa 4, la possibilité d'obtenir un dédommagement en cas de dommage causé par ces mesures. Ces deux garanties procédurales avaient pour but d'éviter les dérapages qui s'étaient produits, de par le passé, lors de saisies-contrefaçons exercées indûment ou de façon inappropriée. C'était par exemple le cas, quand à la suite d'une saisie, certains objets ou certaines machines étaient inutilisables, que certaines informations

¹⁵²⁶ Véron (P.), *La Saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz Référence, point 0.14, pp. 4 et 5 ; De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, *Communication – Commerce électronique*, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2012, p. 48.

¹⁵²⁷ Pour l'emploi de ce qualificatif Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Deuxième partie: stratégie et déroulement d'une saisie contrefaçon-marque“, *La revue des marques*, n°12, octobre 1995, p. 41.

confidentielles avaient été dévoilées ou que le requérant s'était simplement livré à une opération d'espionnage¹⁵²⁸. En ce sens, la constitution de garanties et de cautions intervenait afin de prévenir tout dommage, contrairement au dédommagement qui intervenait postérieurement au dommage ; le dédommagement venant sanctionner la désinvolture du demandeur, ou sa mauvaise foi, comme le soulignait le considérant 22 de la directive. Quand bien même les garanties procédurales se multiplieraient encore, la saisie-contrefaçon avait vocation à demeurer le mode de preuve le plus efficace pour établir l'existence de la contrefaçon et en estimer l'étendue, même si elle était facultative et ne constituait qu'une mesure préparatoire à l'action qui devrait être intentée ensuite¹⁵²⁹.

ab) L'obligation d'intenter l'action au fond dans un délai raisonnable

A ces deux types de garantie procédurale, s'ajoutait l'obligation pour le demandeur d'intenter l'action au fond dans un délai raisonnable, suite à l'application de mesures de conservation des preuves. Dans un premier temps, la 1^{ère} Section de la 3^{ème} Chambre du Tribunal de Paris avait clairement répondu à la question de savoir en quoi consistait l'acte de se « pourvoir », dans un arrêt du 12 février 1997¹⁵³⁰. S'agissait-il de la délivrance d'une assignation ou du placement de cette assignation au Greffe ? De façon traditionnelle et réfléchie l'expression « se pourvoir » devait être interprétée de façon à désigner la délivrance d'une assignation susceptible de saisir le juge¹⁵³¹. Concernant ensuite le délai raisonnable, la directive prévoyait qu'il devait être fixé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures de saisie. Si elle ne le fixait pas, le délai ne devait pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai était plus long. Cette mesure créait davantage d'obligations qu'auparavant pour le demandeur et le contraignait à ne pas laisser traîner volontairement la procédure. En fixant un délai aussi rapide, la directive décourageait les requérants indécis d'entreprendre une procédure

¹⁵²⁸ En ce sens Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 45.

¹⁵²⁹ Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Deuxième partie: stratégie et déroulement – d'une saisie contrefaçon-marque“, La revue des marques, n°12, octobre 1995, p. 41.

¹⁵³⁰ « L'auteur d'une saisie-contrefaçon se pourvoit régulièrement en délivrant une assignation dans le délai de quinzaine » in Mathély (P.), « L'obligation de « se pourvoir » après une saisie-contrefaçon », Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, Tome CXXXI, 1997, pp. 3 et 4.

¹⁵³¹ Voir Mathély (P.), « L'obligation de « se pourvoir » après une saisie-contrefaçon », Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, Tome CXXXI, 1997, p. 4.

extrêmement contraignante pour le défendeur et permettait à l'entreprise sujette à la saisie-contrefaçon, de ne pas rester paralysée au-delà d'une période raisonnable¹⁵³².

De même, le renforcement de la protection des renseignements confidentiels visait à empêcher que l'activité de l'entreprise soit freinée ou concurrencée du fait de la divulgation d'informations cruciales pour sa survie.

b) L'efficacité renforcée de la protection des renseignements confidentiels

Dans son considérant 20, la directive rappelait l'importance de protéger les renseignements confidentiels, afin de respecter les droits de la défense. Désireuse de mettre en place un traitement « équitable » des informations confidentielles, la directive avait souligné la nécessité de l'existence d'un lien de cause à effet entre les documents sollicités et l'établissement de la preuve (ba), tout en précisant que la seule confidentialité ne pouvait justifier le refus du saisi de présenter des documents (bb).

ba) La nécessité de l'existence d'un lien de cause à effet entre les documents sollicités et l'établissement de la preuve

Par principe, le saisissant devait avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, son accès se limitant toutefois uniquement à ceux-là. Toutes les pièces, échantillons ou éléments d'information collectés devaient être remis au requérant, qui ne pouvait les utiliser que dans le cadre de la procédure au fond subséquente¹⁵³³. En cas de cessation de la procédure de saisie-contrefaçon, il y avait nécessairement dédommagement du saisi en cas d'obtention par le saisissant d'informations confidentielles. Et ce, même si l'importance des pertes et des dommages causés était souvent difficile à évaluer¹⁵³⁴ ; d'autant qu'une fois que le saisi avait pris connaissance de certaines informations confidentielles, il n'était plus possible de faire marche arrière et difficile de quantifier le préjudice subi¹⁵³⁵.

¹⁵³² Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 12.

¹⁵³³ Voir Tilmann (W.), „Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, pp. 739 et 740.

¹⁵³⁴ Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 45: évoque un préjudice difficile à quantifier.

¹⁵³⁵ En ce sens Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 153.

bb) La confidentialité, motif insuffisant de refus de la présentation de documents par le saisi

En contrepartie de l'obligation pour le saisissant de s'en tenir aux documents ayant trait à l'établissement de la preuve de l'atteinte alléguée, le saisi ne pouvait pas interdire au saisissant l'accès à certains documents, au seul motif de la confidentialité¹⁵³⁶. S'il souhaitait s'opposer à la saisie de certains documents, il lui appartenait d'établir que la mesure sollicitée risquait d'avoir des conséquences dommageables sur le secret de la vie des affaires et permettrait par exemple à un concurrent, d'avoir accès à des informations confidentielles d'importance vitale pour lui.

Au prix d'une longue étude des différentes solutions nationales déjà en place et en compilant les « best practices » observées d'un côté et de l'autre de la Manche, le législateur européen avait réussi à mettre en place une procédure tenant compte de façon relativement équilibrée des attentes du demandeur et de celles du défendeur.

Du reste, si le principe de la procédure de saisie-contrefaçon, qui consistait à passer provisoirement outre au contradictoire, pour laisser ensuite la possibilité au saisi de se défendre, était simple, sa mise en oeuvre l'était moins. Les difficultés rencontrées par le législateur allemand lors de l'insertion de cette procédure novatrice dans son ordre juridique national en constituaient la parfaite illustration.

§2 La méfiance du législateur allemand quant à la procédure de saisie-contrefaçon à la française

L'instrument efficace et moderne qu'était la procédure de saisie-contrefaçon, avait permis au modèle français de s'exporter dans des pays ignorant jusqu'à l'existence même de la procédure de saisie-contrefaçon. C'était notamment le cas de l'Allemagne (A.), qui malgré une apparente inadéquation de ses mesures nationales avec celles contenues dans la directive, était passée outre pour renforcer son arsenal de lutte anti-contrefaçon (B.).

A. La saisie-contrefaçon, une procédure inconnue du droit allemand

Pendant longtemps, la jurisprudence allemande avait été l'expression d'une réelle

¹⁵³⁶ Voir en ce sens les développements de Albou (E.), « Nouvelle loi de lutte contre la contrefaçon : la pratique de l'huissier de justice », Gazette du Palais des 5 et 6 novembre 2008, Propriété industrielle – Doctrine, pp. 14 à 16.

hostilité à l'encontre d'une éventuelle intégration dans le système judiciaire allemand de mesures contraignantes de conservation des preuves (1) et ce, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de l'Accord sur les ADPIC (2) .

1. L'ostensible réticence du droit allemand à l'encontre des mesures contraignantes d'obtention et de conservation des preuves

Le fait de tenir à l'écart les mesures contraignantes d'obtention et de conservation des preuves était pour ainsi dire une tradition en droit allemand, sans doute de peur de ne pas maîtriser une procédure étrangère et inconnue (a), qui n'inspirait que méfiance au législateur allemand (b).

a) La saisie-contrefaçon, une procédure initialement étrangère au droit allemand

Jusqu'à l'adoption par le Bundestag du Projet de loi du 26 janvier 2007¹⁵³⁷, il n'existait aucune procédure du type de la saisie-contrefaçon en Allemagne¹⁵³⁸. Le droit allemand en vigueur lors de la transposition, comportait certes des procédures de référé ou de requête permettant d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires¹⁵³⁹, mais elles ne s'appliquaient qu'à la conservation et non à la préhension contraignante des preuves. Par ailleurs, il n'était pas facile d'y recourir puisque le requérant devait avoir préalablement rapporté la preuve de la contrefaçon alléguée. En outre, ces mesures ne pouvaient, en aucun cas, s'appliquer de façon contraignante, ce qui réduisait grandement leur efficacité.

En la matière, la loi de transposition allemande n'avait aucunement modifié les règles existantes¹⁵⁴⁰. Toutefois, la procédure de saisie-contrefaçon, jusqu'alors inconnue du droit allemand, avait contraint le législateur allemand à réaménager ses règles nationales de procédure civile demeurées intactes depuis la réforme du 1er janvier 2002. Cette réforme avait notamment permis aux juges allemands d'ordonner la

¹⁵³⁷ Projet de transposition de la Directive 2004/48/EC en droit allemand.

¹⁵³⁸ Voir Steinitz (C.)/Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, p. 11.

¹⁵³⁹ Etude comparative de Baud (E.), *Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48*, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 17.

¹⁵⁴⁰ Baud (E.), *Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48*, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 17.

communication de certains documents spécifiques dans des cas extrêmement restreints¹⁵⁴¹.

Outre le fait que la procédure de saisie-contrefaçon à la française constituait une réelle nouveauté pour le législateur allemand, le courant jurisprudentiel qui avait précédé l'adoption de la directive avait quasi-systématiquement paralysé le jeu des mesures de conservation des preuves.

b) La paralysie du jeu des mesures de conservation des preuves: Druckbalken

La décision Druckbalken¹⁵⁴² de la Cour fédérale allemande, datant de 1985, avait mis en place un dispositif défavorable à l'application de mesures contraignantes de conservation des preuves. Sa version de deux des conditions d'application de ces mesures était particulièrement restrictive. La première était le degré de vraisemblance extrêmement élevé, requis pour permettre au requérant d'avoir recours à de telles mesures. Ce degré était d'ailleurs supérieur à celui réclamé par les dispositions législatives allemandes de l'époque¹⁵⁴³, l'article 809 du Code civil allemand (§ 809 BGB) ne réclamant qu'un degré peu élevé de vraisemblance. La deuxième, était l'interdiction formelle de modifier la substance de l'objet présumé contrefaisant, interdiction qui ne souffrait aucune exception¹⁵⁴⁴. C'est cette deuxième condition qui avait engendré le plus grand nombre de critiques au sein de la doctrine allemande¹⁵⁴⁵, car la Cour fédérale allemande fondait son interdiction sur les dispositions de l'article 371 du Code de procédure civile allemand (§ 371 ZPO) ; or celles-ci ne s'opposaient à une modification de la substance, que si elle risquait d'entraîner un dommage irréversible.

Il allait falloir attendre 2002, pour que cette décision, qui avait longtemps paralysé le jeu des mesures de conservation des preuves, soit finalement modifiée. La directive 2004/48/CE, malgré son caractère extrêmement novateur en matière de mesures contraignantes de conservation des preuves, n'était toutefois pas la première à avoir été

¹⁵⁴¹ Possibilité qui se limitait aux cas dans lesquels le demandeur en connaissait l'existence et qu'il avait la certitude que le tiers ou la partie adverse les avait en sa possession.

¹⁵⁴² Druckbalken, BGH-Urtei 1985 – X ZR 18/84 in BGHZ 93, 191 et commentaire de la décision par Stauder (D.), „Anmerkung zum Urteil des BGH vom 8. Januar 1985“, GRUR, juillet 1985, pp. 512 et ss.

¹⁵⁴³ Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 191.

¹⁵⁴⁴ Voir Tilmann (W.)/Schreibauer (M.), „Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, p. 1019.

¹⁵⁴⁵ En ce sens Stürner (R.)/Stadler (A.), « Anmerkung zu BGHZ 93, 191 », JZ, 1985, pp. 1101 et 1103.

confrontée à la réticence du législateur allemand. En 1995¹⁵⁴⁶, une première tentative visant à introduire de telles mesures en droit allemand, s'était déjà soldée par un échec.

2. L'Accord sur les ADPIC, une première tentative infructueuse

Le législateur allemand, soutenu par le gouvernement, avait très tôt estimé que le droit allemand remplissant pleinement les objectifs fixés par l'Accord sur les ADPIC, il ne nécessitait aucun ajustement (a). Cette position des plus controversées avait été à l'origine de nombreuses publications véhémentes¹⁵⁴⁷ dont se faisait l'écho la fameuse décision Faxkarte de 2002 (b).

a) Le choix délibéré de la non transposition de l'Accord sur les ADPIC

Malgré l'intérêt que présentait l'Accord sur les ADPIC en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, il n'avait pas trouvé grâce aux yeux du législateur allemand qui avait catégoriquement refusé de le transposer dans son droit interne (aa). Or même s'il n'était pas aussi poussé que le texte de la directive nouvellement adoptée, il présentait l'avantage d'amorcer une certaine forme d'harmonisation (ab).

aa) Le refus catégorique de la transposition de l'Accord

Signé le 15 avril 1994, l'« Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights » s'était penché sur les cas dans lesquels il avait été porté atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, afin d'organiser la défense du détenteur des dits droits. Bien qu'il se soit principalement intéressé aux aspects commerciaux de ces derniers, sa troisième partie consacrée aux mesures provisoires, avait été une source d'inspiration non négligeable pour la directive. C'est la raison pour laquelle le législateur européen s'attachait à rappeler l'importance de cet accord¹⁵⁴⁸, dont les dispositions devaient être considérées comme « des normes communes applicables sur le plan international »¹⁵⁴⁹. En son considérant 7, le législateur européen était toutefois forcé de constater l'échec de cet accord, qui n'était pas parvenu à pallier les disparités entre Etats membres, pour part, en raison du refus de certains signataires de transposer ces nouvelles dispositions dans leur ordre interne. L'Allemagne, par exemple, n'y était pas parvenue en l'espace de

¹⁵⁴⁶ Entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 2005.

¹⁵⁴⁷ En ce sens Rohlfing (S.), „Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz“, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2009.

¹⁵⁴⁸ Directive 2004/48/CE, Considérant 4.

¹⁵⁴⁹ Directive 2004/48/CE, Considérant 5.

dix ans, ou plus exactement, n'avait pas souhaité opérer cette transposition¹⁵⁵⁰. En raison de l'intégration en 1990 de la Loi sur la piraterie des produits dans son ordre interne¹⁵⁵¹, le législateur allemand, qui avait compris les enjeux de la lutte contre la contrefaçon, bien avant certains de ses homologues européens, avait considéré que la transposition n'était pas nécessaire¹⁵⁵². De même, le gouvernement allemand avait, jusqu'à récemment, fait la sourde oreille aux nombreuses critiques de la doctrine et s'était formellement opposé à cette transposition¹⁵⁵³. Il est intéressant de noter que malgré cette apparente réticence législative, une partie marginale de la doctrine allemande s'était intéressée très tôt à ce type de mesure, notamment à son homologue britannique l'Anton Piller Order et s'était dite favorable moyennant un certain nombre d'aménagements à ce qu'elle serve de modèle aux développements du droit allemand à venir¹⁵⁵⁴.

ab) La directive, version approfondie de l'Accord sur les ADPIC

La directive qui reprenait point par point les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, était une nouvelle chance pour le législateur allemand d'actualiser et d'harmoniser ses mesures pré-processuelles. A première vue, la directive était calquée sur l'Accord, mais à y regarder de plus près, ses dispositions étaient bien plus concrètes et détaillées, étant donné qu'elle avait pour vocation de parfaire le dispositif esquissé. C'est d'ailleurs ce qui lui avait valu d'être surnommée « TRIPS-Plus »¹⁵⁵⁵. Elle se distinguait notamment de l'Accord, par le caractère obligatoire de certaines de ses dispositions, ainsi qu'en raison

¹⁵⁵⁰ Référence à la loi sur la piraterie des produits dans Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, 2007, p. 837.

¹⁵⁵¹ *Produktpirateriegesetz* du 1er juillet 1990; voir Nette (A.), „Seizure of Infringing Products under German Law“, *Trademark World*, juillet-août 1994, p. 31: cette loi avait considérablement élargi les possibilités de poursuite des atteintes à leurs droits par les titulaires de droits de la propriété intellectuelle.

¹⁵⁵² En ce sens Boval (B.), „Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich“, *GRUR Int.*, mai 2005, p. 381; Petersen-Padberg (A.), „Die Umsetzung der „Durchsetzungsrichtlinie“ 2004/48/EG vom 29. April in Deutschland“, *Rundschreiben*, juillet 2008, Cabinet Hoffman-Eitle; Tilmann (W.) *Der Schutz gegen Produktpiraterie nach dem Gesetz von 1990*, Betriebs-Berater, 1990, Heft 23, pp. 1565 et ss.

¹⁵⁵³ McGuire (M.-R.), „Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums: Über den Umsetzungsbedarf im deutschen und österreichischen Prozessrecht“, *GRUR Int.*, janvier 2005, p. 15.

¹⁵⁵⁴ Consulter en ce sens Götting (H.-P.), « Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen – Die Anton-Piller-Order – Ein Modell für das deutsche Recht ? », *GRUR Int.*, octobre 1988, p. 729 ; Knaack (R.), « Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz », *GRUR Int.*, janvier 1988, pp. 1 et 6.

¹⁵⁵⁵ Pour l'emploi de cette expression Petersen-Padberg (A.), „Die Umsetzung der „Durchsetzungsrichtlinie“ 2004/48/EG vom 29. April in Deutschland, *Rundschreiben*, juillet 2008, Cabinet Hoffman-Eitle.

de l'importance qu'elle accordait au respect du secret des informations à caractère confidentiel, afin de rétablir un certain équilibre entre les parties.

Malgré le premier échec qu'avait essuyé l'Accord sur les ADPIC suite au refus exprimé par le législateur et le gouvernement allemands de le transposer dans leur droit national, tout espoir n'était pas perdu au vu de la décision Faxkarte de 2002.

b) Le débat concernant la transposition de l'ADPIC, relancé par la décision Faxkarte

L'arrêt Faxkarte, très attendu par la doctrine qui s'était majoritairement exprimée en faveur d'une transposition (ba), relançait le débat concernant l'éventualité d'une transposition en droit allemand de l'Accord sur les ADPIC (bb).

ba) L'arrêt Faxkarte, un revirement jurisprudentiel très attendu

Il avait fallu attendre la décision Faxkarte de la Cour fédérale allemande du 2 mai 2002¹⁵⁵⁶, pour que la pratique des mesures contraignantes de conservation des preuves soit simplifiée¹⁵⁵⁷. Cette décision était venue apporter des modifications aux deux conditions très controversées de Druckbalken¹⁵⁵⁸. Selon elle, le degré de vraisemblance de l'atteinte, nécessaire au déclenchement de mesures conservatoires, variait selon les cas de figure. Il devait être déterminé par la mise en balance des intérêts des deux parties, au cas par cas¹⁵⁵⁹. La protection des informations confidentielles n'était plus prioritaire contrairement à la solution retenue par Druckbalken¹⁵⁶⁰. Il en allait de même concernant les éventuelles modifications apportées par l'expert à l'objet présumé contrefaisant. Une interdiction formelle n'avait plus lieu d'être, mais les modifications autorisées dépendaient de la mise en balance des intérêts des parties ainsi que du caractère irréversible ou non de la modification¹⁵⁶¹. Cette décision avait, par

¹⁵⁵⁶ Faxkarte, BGH-Urteil vom 2. Mai 2002 – I ZR 45/01 in BGHZ 150, 377 et GRUR, décembre 2002, p. 1046 et commentaires par König (R.), „Anmerkung zu BGH, Urteil vom 2. Mai 2002-Faxkarte“, Mitteilungen, 2002, pp. 457 et 458 et Kleveman (D.), „Anmerkung zum Urteil des BGH vom 2. Mai 2002“, BGHR, 2002 pp. 935 et 936.

¹⁵⁵⁷ Voir v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 380.

¹⁵⁵⁸ Commentaire par Tilmann (W.) /Schreibauer (M.), „Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, p. 1015.

¹⁵⁵⁹ Tilmann (W.) /Schreibauer (M.), „Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, p. 1016.

¹⁵⁶⁰ v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 380.

¹⁵⁶¹ Tilmann (W.) /Schreibauer (M.), „Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, p. 1016.

conséquent, rouvert le débat concernant la nécessité de transposer l'Accord ADPIC dans l'ordre interne allemand¹⁵⁶².

bb) L'éventualité d'une transposition de l'Accord sur les ADPIC, à nouveau d'actualité

La Cour fédérale allemande qui avait souligné, à de nombreuses reprises, que l'application directe de l'Accord pouvait être réalisée sans heurt et qui s'était maintes fois opposée à une transposition, avait finalement accepté de réétudier la question. A la lumière des arguments avancés par la doctrine, elle avait reconsidéré sa position, mais avait souligné le caractère extrêmement tardif et vraisemblablement inefficace d'une telle transposition.

Malgré la nouvelle orientation adoptée par la jurisprudence allemande en faveur de l'insertion de mesures contraignantes d'obtention et de conservation des preuves, la réticence du législateur allemand à transposer dans son ordre interne une procédure du type de la saisie-contrefaçon française était compréhensible. Il ne fallait pas y voir une remise en question de l'efficacité de cette procédure, bien au contraire, mais un signe de désarroi de la part du législateur allemand, qui à la lumière des dispositions de son droit national, était nécessairement dubitatif quant à la compatibilité d'une telle procédure avec le système allemand.

B. La loi de transposition allemande, passée outre l'incompatibilité des mesures communautaires et nationales

La transposition de la directive dans l'ordre interne allemand avait suscité et suscite encore de nombreuses difficultés, du fait de son caractère extrêmement novateur. Une simple étude des dispositions préexistantes en droit allemand permettait de prendre la mesure de l'inaptitude du système allemand, à accueillir, en l'état, les dispositions de la directive (1.) et ce, malgré l'ingéniosité dont faisait preuve certains tribunaux allemands pour y remédier (2.).

1. L'incompatibilité des procédures nationales de lege lata de conservation des preuves

L'étude des procédures de conservation des preuves issues du droit allemand mettait en lumière l'incompatibilité fondamentale des dispositions de la directive relatives à la

¹⁵⁶² Tilmann (W.)/Schreibauer (M.), „Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, p. 1017.

saisie-contrefaçon et de celles encadrant la procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve prévue à l'article 485 du Code de procédure civile allemand (§ 485 ZPO) (a) et de l'ordonnance de référé issue de l'article 935 du même code (§ 935 ZPO) (b).

a) La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve, § 485 ZPO

La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve, qui de par son profil atypique, aurait éventuellement pu contribuer à l'instauration d'une procédure de saisie-contrefaçon en droit allemand (aa), était dépourvue de caractère contraignant, ce qui en réduisait considérablement l'effet (ab).

aa) La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve,
synonyme de souplesse

Pouvant intervenir avant ou au cours d'une instance au fond, la procédure de « *selbstständiges Beweisverfahren* » intervenait dans trois cas de figure. Le premier cas, énoncé à l'alinéa 1er de l'article 485 du Code de procédure civile allemand (§ 485 Abs. 1 ZPO) était celui dans lequel la partie adverse acceptait de se soumettre à une telle procédure. C'était notamment le cas lorsqu'elle exposait l'objet présumé contrefaisant au public, par exemple lors d'un salon et pourvu que l'expertise ne porte pas atteinte à la substance de l'objet¹⁵⁶³. Cependant, lorsque l'objet passait de la sphère publique à la sphère privée, par exemple lors d'une vente, la procédure ne trouvait plus à s'appliquer sauf accord exprès du détenteur. Dans le second cas de figure, énoncé dans la deuxième partie de l'alinéa 1er, cette procédure était également utilisée lorsqu'il existait un risque de perte de l'élément de preuve. Quant au troisième et dernier cas de figure, énoncé à l'alinéa 2 de l'article 485 du Code de procédure civile allemand (§ 485 Abs. 2 ZPO), il concernait les cas dans lesquels le requérant avait un intérêt juridique à ce que soit constaté l'état d'une chose¹⁵⁶⁴. La possibilité d'éviter ou d'alléger le procès, ou la nécessité de constater un état de fait à un moment donné, pouvaient par exemple s'apparenter à l'intérêt juridique requis. Il était par conséquent très rare que le

¹⁵⁶³ Exposé de la procédure en droit allemand par Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 60.

¹⁵⁶⁴ Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, pp. 60 et ss.

requérant n'ait pas d'intérêt juridique à opter pour une telle procédure, sauf lorsque sa prétention était totalement désespérée¹⁵⁶⁵. Contrairement aux apparences, cette procédure permettait également de jouer sur l'effet de surprise, notamment lorsque le risque de disparition des preuves était très élevé. Dans ce cas, l'article 491 du Code de procédure civile allemand (§ 491 ZPO) aménageait la possibilité de déroger à l'obligation de convoquer préalablement le défendeur à une audience, surtout lorsqu'une telle convocation allait à l'encontre même du sens de la mesure. Cette procédure, même si elle présentait de nombreux avantages, n'allait toutefois pas assez loin dans sa démarche.

ab) L'absence de caractère contraignant de la procédure, cause d'incompatibilité avec l'article 7 de la directive

La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve avait beau mettre à disposition du requérant une mesure de conservation des preuves, son effet était très limité, puisqu'elle n'était pas contraignante¹⁵⁶⁶. Le refus du défendeur de soumettre l'objet présumé contrefaisant à une expertise, pouvait certes permettre à la Cour d'en déduire que le défendeur avait effectivement porté atteinte au droit de la propriété intellectuelle, mais en cas de refus, le procès ne pouvait se solder par un succès, que si le requérant avait pu préalablement rassembler suffisamment d'éléments de preuve. Ceci diminuait considérablement l'attrait de cette procédure, dont l'efficacité était réduite aux cas dans lesquels l'objet de l'expertise se trouvait dans la sphère publique¹⁵⁶⁷. Quant aux droits du défendeur, ils n'étaient nullement envisagés par cette procédure, qui ne prévoyait ni de versement de dommages et intérêts indépendants de la responsabilité, ni de mesures de sûreté.

¹⁵⁶⁵ Voir Rohlfig (S.), Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 62.

¹⁵⁶⁶ Kunz-Hallstein (H.-P.)/Loschelder (M.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, p. 747.

¹⁵⁶⁷ Rohlfig (S.), Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 62.

Malgré la tentative intéressante qu'il constituait, l'article 485 du Code de procédure civile allemand (§ 485 ZPO) était loin de répondre aux attentes de l'article 7 de la directive, tout comme la procédure issue de l'article 935 du même code (§ 935 ZPO).¹⁵⁶⁸.

b) L'ordonnance de référé, § 935 ZPO i.V.m. § 809 BGB

La procédure d'« einstweilige Verfügung » même si elle avait vocation à intervenir dans l'urgence afin de sauvegarder les prérogatives de son requérant (ba), était pour de nombreuses raisons, foncièrement incompatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive (bb).

ba) L'ordonnance de référé, synonyme d'urgence

L'ordonnance de référé issue de l'article 935 du Code de procédure civile allemand (§ 935 ZPO) était souvent synonyme d'urgence¹⁵⁶⁹, puisque le requérant en usait quand il ne pouvait pas se permettre d'attendre l'arrêté de la décision de l'instance au fond¹⁵⁷⁰. Tout retard était alors synonyme de dommages irréversibles ou du danger de se retrouver dans une situation irrévocable dont ne tenait pas compte le jugement au fond devenu obsolète. A partir du moment, où il existait un risque de modification de la substance de l'objet présumé contrefait, conduisant à l'impossibilité pour une partie de faire valoir ses droits, l'article 935 du Code de procédure civile allemand (§ 935 ZPO) s'appliquait automatiquement. Il fallait cependant noter, que l'article 935 se démarquait de l'article 485, en ce qu'il n'avait pas pour finalité la conservation des éléments de preuve, mais la sauvegarde des prérogatives du requérant¹⁵⁷¹. C'est la raison pour laquelle, cette procédure était complétée par les dispositions de l'article 809 du Code civil allemand (§ 809 BGB), qui prévoyait un droit à l'expertise¹⁵⁷². Les conditions d'application strictes de l'article 809 du Code civil allemand recoupaient celles de

¹⁵⁶⁸ Présentation de la procédure allemande de l'ordonnance de référé par Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, 2007, p. 838.

¹⁵⁶⁹ En ce sens Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, 2007, p. 838.

¹⁵⁷⁰ Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 67.

¹⁵⁷¹ Différence fondamentale soulignée par Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, pp. 66 et 67.

¹⁵⁷² Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 67.

l'article 935 du Code de procédure civile allemand, puisque l'urgence¹⁵⁷³ était la condition principale du déclenchement de l'application de ces deux articles.

bb) La multiplicité des facteurs d'incompatibilité de l'ordonnance de référé avec l'article 7 de la directive

A première vue, les conditions d'application de cette deuxième procédure étaient en harmonie avec celles énoncées dans l'article 7 de la directive. La possibilité de passer outre l'audience préalable du défendeur lorsque celle-ci était susceptible de nuire à l'efficacité de la procédure était, par exemple, requise dans par les deux textes. Cette possibilité était envisagée aussi bien à l'alinéa 2 de l'article 937 du Code de procédure civile allemand (§ 937 Abs. 2 ZPO), qu'à la phrase 3 du paragraphe 1^{er} de l'article 7 de la directive, l'urgence de la situation n'ayant pas à être prouvée mais simplement crédible. Néanmoins, malgré de nombreuses ressemblances, l'absence notoire de contrainte lors de la réalisation de la procédure prévue à l'article 935 du Code de procédure civile allemand (§ 935 ZPO) jouait en sa défaveur¹⁵⁷⁴, tout comme l'atteinte qu'elle portait à l'interdiction d'empiéter sur l'instance au fond¹⁵⁷⁵. De même, la simplicité avec laquelle le défendeur pouvait se débarrasser d'éléments de preuve importants nuisait considérablement à son efficacité et remettait naturellement en question son aptitude à rivaliser avec l'article 7. En outre, son champ d'application ne correspondait absolument pas à celui de l'article 7. En effet, l'article 935 intervenait seulement dans les cas où il apparaissait que les mesures étaient inappropriées dès le départ, ou qu'en raison du non respect du délai pour intenter l'action au fond, ou du non respect du délai de convocation du défendeur, elles devaient être annulées. Par opposition, l'article 7 de la directive ne prévoyait l'annulation des mesures que dès que le comportement du requérant se révélait être illogique ou qu'avait été ultérieurement constaté qu'une atteinte au droit ne menaçait pas ou qu'elle n'avait pas eu lieu. Quant à l'obligation prévue à l'article 945 du Code de procédure civile allemand (§ 945 ZPO) de verser des

¹⁵⁷³ C'est-à-dire, qu'il faut qu'il y ait un danger objectivement fondé d'entrave à l'exécution d'une prérogative au cours de l'instance principale et ce en raison de transformations apportées à l'état initial/la substance des preuves.

¹⁵⁷⁴ Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, 2007, p. 838.

¹⁵⁷⁵ Voir Kunz-Hallstein (H.-P.)/ Loschelder (M.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, p. 747.

dommages et intérêts indépendants de la responsabilité, elle n'était nullement comparable à celle prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la directive¹⁵⁷⁶.

Davantage encore que ces divergences d'ordre général avec l'article 7, c'est la question de la compatibilité de l'ordonnance de référé (associée au § 809 BGB) avec « l'interdiction de l'anticipation de l'action au fond », prévue en droit allemand, qui posait réellement problème. Cette interdiction visait à limiter les mesures provisoires opérées dans l'urgence, qui constituaient une sorte de procès sommaire, alors qu'elles n'auraient pas dû présager de ce qui allait être décidé au cours de l'instance au fond. En ce sens, l'exécution des mesures provisoires ne devait intervenir qu'afin d'éviter que la situation litigieuse ne se dégrade. La mise en péril de cette interdiction intervenait notamment lorsque le requérant réalisait lui-même l'expertise au cours de mesures provisoires, ou, qu'il avait connaissance des résultats de l'expertise, avant que celle-ci n'ait été examinée par les juges et débattue par les parties. C'est la raison pour laquelle l'application de cette procédure était limitée à de rares cas. Il est intéressant de noter que de façon générale, la doctrine ne considérait pas qu'une telle mesure aille à l'encontre de cette interdiction étant donné que la sauvegarde des preuves n'était qu'une question secondaire et ne se rattachait pas de façon directe à l'action principale. Néanmoins, au vu de ces différentes remarques, force était de constater que cette procédure dont l'application était occasionnelle, ne pouvait en aucun cas rivaliser avec celle prévue à l'article 7 de la directive.

Les procédures sommaires des ordonnances de référé et de l'administration judiciaire indépendante de la preuve ne remplissaient pas, en l'état, les attentes de l'article 7 de la directive. L'absence de contrainte (§ 485 ZPO) ainsi que le risque d'entrée en collision avec les principes directeurs de la procédure civile allemande (§ 935 ZPO) de ces deux procédures en réduisaient considérablement la portée. Face à cette incompatibilité de fond des mesures de droit allemand avec les dispositions de la directive de lutte contre la contrefaçon, les tribunaux régionaux avaient développé des procédures originales susceptibles de se substituer à la procédure de saisie-contrefaçon telle qu'envisagée dans la directive.

¹⁵⁷⁶ Voir Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, p. 73.

2. Le tribunal de Düsseldorf à l'origine d'une procédure de substitution

En réaction au mutisme prolongé du droit allemand en matière d'obtention contraignante des preuves avant toute action au fond, les « bâtonniers » de la chambre des litiges concernant les brevets, de l'OLG¹⁵⁷⁷ de Düsseldorf avaient créé une procédure unique en son genre (a), qui n'était cependant pas parvenue à s'imposer du fait des différences trop importantes qu'elle présentait avec le contenu de la directive (b).

a) Le caractère singulier de la procédure envisagée

Grâce à « une lecture combinée » des dispositions de droit commun en matière de conservation des preuves et de la jurisprudence correspondante (aa), le tribunal de Düsseldorf avait donné naissance à une procédure originale, mais à double tranchant (ab).

aa) La création d'une procédure combinée, en marge du droit allemand

Cette procédure combinée avait immédiatement fait preuve d'efficacité, et avait, peu à peu, été utilisée par un grand nombre de Cours, dont celle de Mannheim¹⁵⁷⁸, de Cologne et de Sarrebruck¹⁵⁷⁹. Elle avait également facilité la communication et la conservation de documents clé pour l'action en contrefaçon en matière de brevets, comme les contrats de licence¹⁵⁸⁰. Outre les deux procédures du droit allemand prévues aux articles 485 et 935 du Code de procédure civile allemand (§§ 485, 935 ZPO) et précédemment exposées, c'est la décision Faxkarte de 2002, qui avait profondément inspiré la Cour de Düsseldorf¹⁵⁸¹. En application de cette pratique combinée, le requérant ne pouvait obtenir une ordonnance l'autorisant à inspecter les locaux et les objets présumés contrefaisants, que s'il respectait deux conditions. Il devait préalablement exposer de façon concluante qu'une atteinte avait été portée à son brevet et en sus, qu'il ne disposait d'aucun autre moyen pour prouver la contrefaçon. Si ces deux conditions étaient réunies, la procédure était enclenchée et se déroulait en deux

¹⁵⁷⁷ Cour régionale supérieure allemande, équivalent à nos cours d'appel.

¹⁵⁷⁸ Voir Eck (M.)/Dombrowski (J.), „Rechtsschutz gegen Besichtigungsverfügungen im Patentrecht: De lege lata und de lege ferenda“, GRUR, mai 2008, p. 387.

¹⁵⁷⁹ Voir Kühnen (T.), „Die Besichtigung im Patentrecht“, GRUR, mars 2005, p. 185.

¹⁵⁸⁰ Pahlow (L.), „Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenziierter Schutzrechte unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/48/EG“, GRUR, décembre 2007, p. 1001.

¹⁵⁸¹ Kühnen (T.), „Die Besichtigung im Patentrecht“, GRUR, mars 2005, p. 185.

parties¹⁵⁸². Il y avait tout d'abord expertise de l'objet par l'expert nommé par le tribunal, puis communication au tribunal du rapport d'expertise. La partie adverse se devait de tolérer l'expertise et avait interdiction formelle de modifier la substance des objets de l'expertise avant et pendant celle-ci. En cas de refus de la part du défendeur de laisser libre accès à ses biens, les tribunaux de Düsseldorf prévoyaient de l'y contraindre en faisant appel à un huissier éventuellement assisté des forces de police¹⁵⁸³. Cette procédure novatrice, qui transposait en quelque sorte Faxkarte dans l'ordre interne allemand et venait parfaire la pratique judiciaire des instances de droit des brevets et par extension, des autres domaines de la propriété industrielle, était cependant à double tranchant.

ab) Les règles de la procédure civile allemande, mises à mal par cette procédure combinée

D'un côté cette procédure en deux temps au lieu de trois garantissait la rapidité et l'efficacité¹⁵⁸⁴ de la justice et rétablissait un certain équilibre entre les parties. L'expertise pourrait ainsi être réalisée sans audition préalable de la partie adverse, afin de se plier à l'exigence de rapidité et serait réutilisée au cours du procès comme un moyen de preuve à part entière. L'expert se devrait néanmoins de préserver les informations confidentielles du défendeur et de respecter strictement son obligation de discrétion à l'égard des tiers et du requérant. De même, l'avocat du requérant spécialisé en droit des brevets ne pourrait prendre part à l'expertise, qu'après s'être préalablement engagé à respecter sa close de confidentialité.

D'un autre côté, cette procédure réduite à deux étapes, se heurtait sensiblement aux règles de la procédure civile allemande¹⁵⁸⁵. Non seulement elle était incompatible avec l'interdiction d'anticipation de l'instance au fond, mais elle était également contraire aux principes de la Loi fondamentale allemande, qui s'opposait par exemple à l'exécution forcée de l'expertise. En outre, cette procédure bafouait également au moins trois des principes de l'ordonnance de référé, à savoir la nécessité de l'urgence, l'interdiction des

¹⁵⁸² Voir Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, 2007, p. 838.

¹⁵⁸³ Rohlfig (S.), *Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz*, Verlag Dr. Kovac Hamburg, 2009, pp. 78 à 83.

¹⁵⁸⁴ En ce sens Tilmann (W.), „Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, *GRUR*, septembre 2005, pp. 738 et 739.

¹⁵⁸⁵ Constat repris de Kühnen (T.), „Die Besichtigung im Patentrecht“, *GRUR*, mars 2005, pp. 193 et 194.

mesures d'exécution et la nécessité d'attendre la conclusion de la procédure de référé¹⁵⁸⁶. Ces différentes atteintes aux règles du droit allemand remettaient en cause la propension de l'ordonnance de référé et de l'administration judiciaire indépendante de la preuve à faire l'objet d'une lecture combinée. Par ailleurs, cette mesure « combinée » ne pouvait pas non plus trouver sa justification dans la décision Faxkarte, qu'elle modifiait sous prétexte d'apporter une sécurité juridique illusoire à la partie adverse. En effet, les modifications apportées ne réglaient en aucun cas le problème de la réutilisation par le détenteur de droits, d'informations indûment récoltées. Quant au degré élevé de vraisemblance de l'atteinte portée au droit des brevets, qui conditionnait sa mise en œuvre, il n'était plus non plus d'actualité¹⁵⁸⁷. Il semblait dès lors impossible de trouver en droit allemand un fondement légitime à cette procédure. Quant aux dispositions de la directive, elles ne s'y prêtaient pas non plus.

b) L'incompatibilité évidente de cette procédure avec les exigences de la directive

En procédant comme ils l'avaient fait, les tribunaux allemands avaient institué une pratique consistant à octroyer non contradictoirement, à des titulaires de droits de propriété intellectuelle, des ordonnances aux fins d'inspection, si ceux-ci n'avaient pas d'autres moyens de prouver la contrefaçon et que celle-ci était vraisemblable. En la matière, la transposition de la directive allait apporter des changements importants : des articles relatifs à chaque droit de propriété intellectuelle allaient instituer une procédure sur requête permettant au demandeur d'exiger la communication de documents ou l'inspection de biens sous le contrôle du contrefacteur. Des mesures seraient prises pour protéger les informations confidentielles, et la communication de documents ne pourrait avoir lieu, que si elle était nécessaire au soutien de la demande et si le demandeur pouvait démontrer une probabilité suffisante de contrefaçon.

Bien que la procédure créée par le Tribunal de Düsseldorf, dépasse de beaucoup une partie des exigences de l'article 7, elle n'était pas parvenue à combler les attentes principales de la directive. Il fallait tout de même saluer cette tentative originale de mise à disposition des tribunaux, de procédés coercitifs d'obtention et de conservation des éléments de preuve, qui même si elle avait échoué, avait eu le mérite de déclencher une réforme de ces mesures.

¹⁵⁸⁶ Voir Tilmann (W.), „Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, p. 738.

¹⁵⁸⁷ Suite à la décision Faxkarte exposée ci-dessus.

Malgré le constat de l'existence des différentes causes d'incompatibilité exposées ci-dessus, le législateur allemand avait indirectement opéré un rapprochement significatif entre les législations allemande et française, en transposant l'article 7 de la directive par l'intermédiaire de la loi de transposition allemande « Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums » du 7 juillet 2008. La directive 2004/48/CE avait en somme permis au modèle français de la « saisie-contrefaçon » de s'exporter et suite à sa transposition, les ordonnances sur requête s'étaient généralisées en Europe.

Cependant, les importants efforts d'harmonisation européenne dans le contexte franco-allemand n'avaient pas immédiatement abouti à la mise en place d'une procédure de saisie-contrefaçon harmonisée. Ainsi, la loi de transposition française avait eu initialement tendance à favoriser le saisi, tandis que la loi de transposition allemande s'était davantage concentrée sur le respect des intérêts du saisissant. Néanmoins, au fil des années, les pratiques allemandes avaient fini par déteindre sur les habitudes outre Rhin, recentrant au passage la procédure de saisie-contrefaçon.

Section 2 : L'harmonisation européenne à rebondissements de la procédure de saisie-contrefaçon, dans le contexte franco-allemand

La directive 2004/48/CE avait été rédigée en un temps record. C'est sans doute la raison pour laquelle, bon nombre de ses dispositions étaient imprécises. Cette « rédaction au lance-pierre »¹⁵⁸⁸ était d'autant plus regrettable, que les différents Etats membres, livrés à eux-mêmes, avaient développé des solutions très différentes quant aux points essentiels de la directive¹⁵⁸⁹. Ces nombreuses disparités, en partie dues aux lacunes et à la trop grande généralité du texte de la directive¹⁵⁹⁰, étaient également le résultat du délai de transposition très court, initialement fixé au 29 avril 2006¹⁵⁹¹. Rien

¹⁵⁸⁸ Pour l'emploi de cette expression Frey (D.)/Rudolph (M.), „EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Anmerkungen zur Harmonisierung des Immaterialgüterrechtlichen Sanktionsrechts aus urheberrechtlicher Perspektive“, ZUM, juillet 2004, p. 529.

¹⁵⁸⁹ Voir v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 379; Frey (D.)/Rudolph (M.), „EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Anmerkungen zur Harmonisierung des Immaterialgüterrechtlichen Sanktionsrechts aus urheberrechtlicher Perspektive“, ZUM, juillet 2004, p. 529.

¹⁵⁹⁰ Drexler (J.)/Reto (H.)/Kur (A.), „Vorschlag für eine Richtlinie über die Massnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung“, GRUR Int., juillet 2003, p. 605.

¹⁵⁹¹ Ahrens (H.-J.), Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess, 2007, p. 837.

d'étonnant alors, qu'aucun des Etats ne soit parvenu à transposer la directive dans le délai imparti et qu'une prolongation générale ait finalement été accordée.

Outre les délais de transposition très courts, c'est principalement l'article 3 de la directive, qui avait posé problème aux Etats lors de l'adaptation ou de l'introduction de la procédure de saisie-contrefaçon dans leurs systèmes juridiques nationaux. Cet article, selon lequel « les Etats membres devaient prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires, pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la directive » insistait particulièrement sur le fait que les mesures devaient être loyales, équitables et ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. S'était alors posé le problème du respect de l'équilibre des droits au cours de la procédure de saisie-contrefaçon. Les Etats membres avaient été obligés de jongler entre le droit du saisissant d'accéder à une justice efficace et le droit du saisi au respect de la confidentialité des informations¹⁵⁹². L'équilibre requis avait été d'autant plus difficile à trouver, que la directive, en porte à faux avec son propre objectif d'harmonisation, avait autorisé les Etats à adopter des dispositifs plus favorables aux titulaires de droits¹⁵⁹³.

Ces derniers avaient, bien entendu, usé de cette liberté et l'on avait assisté, d'un côté du Rhin, à l'adoption d'une loi française de transposition extrêmement favorable au saisissant (§1) et de l'autre, à l'adoption d'une loi de transposition allemande nettement plus respectueuse des droits du saisi, qui avait progressivement permis de recentrer la procédure de saisie-contrefaçon (§2).

§1 Les intérêts du saisi, au centre de la loi de transposition française

Originnaire du droit français, la procédure de saisie-contrefaçon avait, dès sa création, pris le parti de favoriser le saisissant et avait toujours été décrite comme étant extrêmement contraignante pour le défendeur. Suite à la transposition de la directive, était venu se greffer un troisième type de saisie aux deux préexistants, comme exposé plus haut. Le saisissant pouvait désormais profiter d'une saisie réelle sur les installations ayant permis de produire l'objet présumé contrefaisant. Ses pouvoirs s'en trouvaient considérablement élargis. La France avait transposé immédiatement cette

¹⁵⁹² Voir Pahlow (L.), „Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenziierter Schutzrechte unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/48/EG“, GRUR, décembre 2007, p. 1004.

¹⁵⁹³ En ce sens Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int. septembre 2004, p. 748.

troisième possibilité, même si le Code de la propriété intellectuelle prévoyait déjà dans sa partie réglementaire¹⁵⁹⁴ que la saisie englobait toute constatation utile sur l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon¹⁵⁹⁵. Par opposition, l'Allemagne qui était initialement restée campée sur ses positions, avait catégoriquement refusé, de mettre en place une saisie réelle de ce type. Ce n'était là qu'un exemple parmi tant d'autres des variations qu'avait connu la procédure de saisie-contrefaçon d'un Etat membre à l'autre, lors de sa transposition. Par essence, la loi de transposition française était plus favorable au demandeur que ne l'était la loi de transposition allemande, qui se souciait davantage du respect des droits de la partie adverse. Tant le libre aménagement des conditions d'application de la procédure de saisie par chaque ordre juridique (A.), que la délimitation de façon individuelle de sa portée par les Etats membres (B.), illustraient cette tendance.

A. La libre interprétation des conditions d'application de la saisie-contrefaçon par chaque ordre juridique

L'étude des dispositions des lois de transposition française et allemande révélait des divergences importantes concernant notamment le degré de justification exigé pour déclencher l'application de la procédure de saisie-contrefaçon (1.) et l'envergure de l'entorse faite à l'application du principe du contradictoire au cours de la procédure (2.).

1. L'oscillation du degré nécessaire de justification de l'atteinte, d'un Etat membre à l'autre

Du fait du caractère imprécis des dispositions de la directive et de la marge de manoeuvre laissée aux Etats membres (a), les lois de transposition nationales étaient l'expression de la prédisposition des législateurs nationaux à tenir davantage compte des intérêts de l'une ou l'autre des parties à la procédure, penchant qui se traduisait par le degré plus ou moins élevé de la justification de l'atteinte nécessaire au déclenchement de la saisie-contrefaçon.

a) Les exigences de la directive, en retrait par rapport au projet initial

L'Avant-projet de la directive voulait instaurer comme condition de déclenchement de l'application des mesures de conservation des preuves, que soit rapportée la preuve du

¹⁵⁹⁴ R 615-2 du Code de la Propriété intellectuelle.

¹⁵⁹⁵ Intervention d'Axel Casalonga lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Informations confidentielles et saisie-contrefaçon », du 8 octobre 2009.

risque d'anéantissement des preuves. Or lors de la rédaction définitive de la directive, cette condition avait été abandonnée, ce qui avait considérablement augmenté le champ d'application matériel de l'article 7¹⁵⁹⁶. La directive s'était contentée de maintenir en la matière, un mécanisme plus favorable aux titulaires de droits, comme le faisait le mécanisme préexistant en droit français.

L'article 7 posait donc comme unique condition, que le requérant ait présenté « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il avait été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte était imminente ». La directive ne fixait pas le degré de vraisemblance de l'atteinte portée au droit, ni ne précisait si et dans quelle mesure les moyens de preuve apportés par la victime devaient se rapporter à l'atteinte portée au droit ou à la validité du droit de protection¹⁵⁹⁷. En ce sens, la rédaction de l'article 7 avait eu un effet contraire à celui initialement souhaité, puisque ses imprécisions allaient à l'encontre même de l'uniformisation des législations nationales à laquelle le législateur européen aspirait. Face à tant d'ambiguïté, la France et l'Allemagne avaient développé individuellement des conditions d'application complémentaires, venant s'ajouter à l'unique condition envisagée à l'article 7¹⁵⁹⁸.

b) La détermination propre à chaque Etat du degré nécessaire de l'atteinte

Etant donné la grande liberté dont bénéficiaient les Etats membres pour fixer les conditions d'application de la procédure de saisie-contrefaçon, d'importantes différences étaient apparues. Le droit allemand faisait du degré de vraisemblance de l'atteinte l'une des conditions d'application principales de la procédure de saisie-contrefaçon, alors que le droit français avait tendance à s'en désintéresser (bb).

ba) La vérification du degré de vraisemblance de l'atteinte, condition sine qua non de la saisie-contrefaçon en droit allemand

Lors de la transposition en Allemagne, le législateur national avait mis en place une batterie de conditions extrêmement pointues. Conformément au dispositif envisagé, il appartenait au demandeur d'établir non seulement la vraisemblance de la contrefaçon

¹⁵⁹⁶ Voir Knaack (R.), Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int., septembre 2004, p. 748.

¹⁵⁹⁷ Observation de v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 378.

¹⁵⁹⁸ Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, p. 748.

alléguée mais aussi la nécessité de la mesure sollicitée. Se posait alors la question du degré de vraisemblance de l'atteinte, nécessaire pour déclencher de telles mesures¹⁵⁹⁹. Si l'on se référait à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande de ces vingt dernières années, il était difficile d'établir le degré requis, puisque les litiges qu'elle avait tranchés en la matière, portaient à chaque fois sur des objets différents. Comme précédemment exposé, la Cour fédérale avait réclamé un degré très élevé de vraisemblance dans une décision *Druckbalken* de 1985, portant sur une atteinte à un brevet. Dans sa décision *Faxkarte* relative aux droits d'auteur, elle s'était, au contraire, contentée d'une moindre probabilité.

Toujours est-il que ni la question de la vraisemblance de l'atteinte alléguée, ni celle de la possession des objets litigieux par le défendeur, n'étaient soulevées en droit français, lorsqu'il s'agissait de mesures mises en œuvre avant toute instance au fond¹⁶⁰⁰. Par comparaison, la procédure de droit allemand tombait dans l'extrême inverse en posant des conditions d'application extrêmement restrictives qui, d'un point de vue français, dénaturaient la procédure de saisie-contrefaçon. De tous les Etats membres ayant une tradition juridique de protection des droits de la propriété intellectuelle, la République fédérale d'Allemagne restait de loin le plus sévère d'entre eux s'agissant de l'obligation pour le requérant d'apporter la preuve de la contrefaçon alléguée¹⁶⁰¹. Il aurait donc été judicieux que le législateur allemand limite quelque peu les restrictions, ce qu'il aurait aisément pu faire en transposant l'Accord sur les ADPIC dans son ordre interne, rendant par la même plus souple l'application de l'article 809 du Code civil allemand (§ 809 BGB).

bb) La vérification du degré de vraisemblance de l'atteinte, étape purement formelle en droit français

En droit français, la loi française de transposition avait beau stipuler dans son article 24 que les mesures demandées ne pouvaient être ordonnées « que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur rendaient vraisemblable l'atteinte à

¹⁵⁹⁹ Voir Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, p. 748: la question se pose avec pour appui les articles 809 et 810 du Code civil allemand (§§ 809, 810 BGB).

¹⁶⁰⁰ Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int. septembre 2004, p. 748.

¹⁶⁰¹ Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24 EuGVÜ“, GRUR Int. 2001, août-septembre 2001, p. 692.

ses droits ou l'imminence d'une telle atteinte», le juge refusait en pratique de se livrer à un examen minutieux, qui aurait été contraire, selon lui, à l'essence même de la procédure de saisie-contrefaçon¹⁶⁰². Il se contentait donc de vérifier la validité du titre atteint par la contrefaçon présumée et laissait le saisissant aménager la preuve comme bon lui semblait. Il allait même jusqu'à prévoir une inversion de la charge de la preuve, dans les cas où, malgré de nombreux efforts, le saisissant n'était pas parvenu à constater l'atteinte¹⁶⁰³.

Au vu de ces différences manifestes, il était important de noter que les législateurs nationaux n'étaient pas seuls responsables de ces variations, puisque le législateur européen, en n'encadrant pas les solutions nationales plus strictes que ce qui était prévu par la directive, était à l'origine des divergences qui existaient entre les différentes lois nationales. Conscient de l'empreinte nationale dont allait être marquée chaque loi nationale de transposition, il aurait dû anticiper l'impact des différentes logiques juridiques lors du processus de transposition¹⁶⁰⁴. Cette désinvolture soudaine quant à la délimitation des conditions d'application de la procédure de saisie-contrefaçon était d'autant plus étonnante, que s'agissant de l'entorse au principe du contradictoire nécessaire au bon déroulement de la saisie, le législateur européen l'avait, au contraire, interprétée de façon restrictive.

2. Le maintien de l'entorse au principe du contradictoire

Désireux de prendre en compte les intérêts du défendeur sans nuire pour autant au bon déroulement de la procédure de saisie-contrefaçon, le législateur européen avait repris la règle de non application du contradictoire mais l'avait cantonnée à des cas exceptionnels (a). Fortes de la marge de manœuvre dont elles disposaient, l'Allemagne et la France s'étaient livrées, une nouvelle fois, à des interprétations divergentes de cette entorse au principe du contradictoire (b).

¹⁶⁰² Voir Steinitz (C.)/Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, p. 10.

¹⁶⁰³ Depuis 1997, sous l'ancienne version du L. 615-5-1, cf. Art. 34 I b) de l'Accord ADPIC; Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 151.

¹⁶⁰⁴ Logique française qui s'oppose aux logiques britannique et allemande.

a) Le non respect du contradictoire, limité à des cas exceptionnels par la directive

La directive n'envisageait l'absence de contradictoire¹⁶⁰⁵ que dans deux cas restreints. Ainsi, les mesures provisoires de conservation des preuves pouvaient être ordonnées sans que le défendeur n'en soit avisé, « lorsque tout retard était susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existait un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ». La difficulté, dès lors que l'on écartait le principe du contradictoire était que le juge était amené à se prononcer sur le bien fondé de la mesure sollicitée en se fondant uniquement sur les éléments fournis par le requérant, qui était bien évidemment susceptible de dissimuler certains éléments défavorables à sa requête et de mettre ainsi en péril la loyauté de la preuve¹⁶⁰⁶. On comprend donc la prudence avec laquelle le législateur communautaire maniait cette exclusion provisoire du principe du contradictoire¹⁶⁰⁷. Attentif au respect de l'équilibre des droits des parties, il limitait les atteintes aux droits de la défense, qui demeurait la partie la plus vulnérable, lors du déroulement de la procédure de saisie-contrefaçon. En ce sens, il veillait au paragraphe 2 de l'article 7, à ce que le défendeur, qui n'aurait pas été préalablement entendu, soit tout de même tenu au courant, au plus tard, après la réalisation de ces dernières et qu'il bénéficie d'un droit de révision. En effet, une fois la saisie pratiquée, il n'y avait plus de raison d'écarter le principe du contradictoire qui, il ne fallait pas l'oublier, était un « principe naturel de l'instance¹⁶⁰⁸ », dont le Conseil Constitutionnel avait fait un principe général du droit¹⁶⁰⁹.

Le législateur européen reconnaissait tout de même, qu'il était parfois nécessaire de passer outre le respect du contradictoire, afin de garantir l'efficacité des mesures grâce

¹⁶⁰⁵ Cette absence du respect du contradictoire découle de la procédure d'ordonnance sur requête, cf. Art. R. 615-1 I du CPI.

¹⁶⁰⁶ En ce sens Le Carré (A.), „La saisie-contrefaçon est-elle toujours opportune?“, Expertises des systèmes d'information, décembre 2007, pp. 422 et 423: rappelle que même si la preuve d'un fait juridique peut se faire par tout moyen, elle doit se faire de façon loyale.

¹⁶⁰⁷ Voir Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 152.

¹⁶⁰⁸ En ce sens Vicent (J.)/Guinchard (S.), Procédure civile, Précis Dalloz, 23^{ème} édition, 1994, n°611 in Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 152.

¹⁶⁰⁹ Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 152: faisait allusion à la décision du 13 novembre 1985, n°85-142, Rec. 116.

à l'effet de surprise¹⁶¹⁰, ce qu'avait peine à accepter le législateur allemand tant il était préoccupé par le respect des principes de sa Loi fondamentale nationale.

b) Le non respect du principe du contradictoire, à l'origine d'interprétations fondamentalement opposées

S'agissant de l'application de l'exclusion du respect du contradictoire au cours de la procédure, le législateur allemand l'envisageait de façon restrictive (ba), tandis que le législateur français, fidèle à ses convictions, avait tendance à se livrer à une interprétation extensive de cette restriction (bb).

ba) L'application stricto sensu du droit allemand

Le législateur allemand prévoyait que la demande pouvait être formulée dans le cadre d'une procédure non contradictoire avant toute action au fond, devant la juridiction compétente, et dans les mêmes cas que ceux énoncés par la directive. L'ordonnance était en principe exercée par un huissier, sans mise en garde préalable, s'il considérait que cela pouvait mettre en péril sa mission. Par contre, si la contrefaçon n'était pas manifeste, le saisi pouvait bénéficier de la possibilité de réclamer une audience contradictoire. En ce sens, la loi allemande encadrait davantage le déroulement de la procédure non contradictoire, que le droit français qui, comme nous allons le voir, n'en limitait pas l'application.

bb) L'interprétation extensive du droit français

La loi française ne se contentait pas de reprendre le texte de la directive mais énonçait que « la juridiction civile compétente pouvait ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard était de nature à causer un préjudice irréparable au défendeur ». Contrairement à la loi allemande qui cantonnait l'absence de contradictoire aux deux cas de figure énoncés par la directive, la loi française employait l'adverbe « notamment » et dressait une liste non exhaustive de ces cas. Elle insistait également sur la situation d'urgence, qui suffisait selon elle à justifier le non respect du contradictoire, puisqu'il fallait préserver l'effet de surprise.

¹⁶¹⁰ Voir Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 154.

Une fois de plus, le droit allemand paraissait davantage à l'écoute des droits du défendeur que le droit français, qui était focalisé sur la rapidité et l'efficacité de la saisie-contrefaçon. Néanmoins, le législateur allemand devait rester vigilant car les petites et moyennes entreprises allemandes notamment, qualifiaient les mesures dont elles disposaient pour se procurer la preuve de l'atteinte portée à leur droit, de très insuffisantes et rendaient la trop grande sévérité du législateur allemand à leur encontre, responsable des fréquents abandons ou renoncements à recourir à la procédure d'enregistrement¹⁶¹¹. Un juste équilibre entre d'un côté, le respect du contradictoire et de l'autre, la conservation des preuves était visiblement difficile à trouver, sachant qu'il ne fallait pas perdre de vue la raison d'être de la saisie-contrefaçon, qui était, avant tout, de faciliter la preuve de la contrefaçon.

B. La libre délimitation de la portée de la saisie-contrefaçon par chaque ordre juridique

De même que lors de la détermination des conditions d'application de la procédure de saisie-contrefaçon, la délimitation de sa portée avait donné lieu à des variations importantes d'un côté et de l'autre du Rhin. De telle sorte qu'aussi bien son champ d'application « géographique » (1.), que son champ d'application « géométrique » (2.), variaient d'un Etat à l'autre.

1. Le caractère variable du champ d'application géographique de la saisie-contrefaçon

Lors de la rédaction du texte de la directive, le législateur européen s'était désintéressé de la question de la délimitation de la portée de la procédure de saisie-contrefaçon (a), si bien que les législateurs nationaux, livrés à eux-mêmes, l'avait délimitée de façon inégale.

a) L'absence de délimitation du champ d'application « géographique »

La directive, comme l'Avant-projet, ne précisait ni l'un ni l'autre la portée géographique de la procédure de saisie-contrefaçon. Cependant, compte tenu du but premier de la directive, qui était de conserver des éléments de preuve, il semblait logique d'incorporer à sa sphère d'application les locaux professionnels. Et ce d'autant plus, si l'on se référait à la procédure française de saisie-contrefaçon et anglaise d'Anton Piller Order, qui avaient servi de modèle à la directive.

¹⁶¹¹ Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24. EuGVÜ“, GRUR Int. 2001, août-septembre 2001, p. 692.

b) La délimitation du champ d'application géographique, au gré des préoccupations nationales

La délimitation du champ d'application géographique de la procédure de saisie-contrefaçon avait, à nouveau, été l'occasion pour les législateurs français et allemand, de se livrer à des interprétations divergentes. D'un côté du Rhin, seule la réussite de la saisie primait (ba), tandis que de l'autre, les risques d'espionnage favorisés par une trop grande ingérence dans la sphère privée du défendeur retenait l'attention du législateur (bb).

ba) Le législateur français focalisé sur la réussite de la saisie

Dans le cadre de la transposition, le droit français précisait que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon pouvait solliciter de façon non contradictoire et avant toute procédure au fond, l'autorisation de faire procéder aux opérations de saisie en tous lieux ¹⁶¹² ». La saisie-contrefaçon avait d'ailleurs trouvé application en France dans des endroits très inattendus¹⁶¹³, tels que les locaux de l'huissier¹⁶¹⁴, la boutique de la saisissante¹⁶¹⁵ ou au sein même du tribunal¹⁶¹⁶. Il n'était donc pas question d'interdire une saisie au prétexte qu'elle se déroulait dans les locaux professionnels du présumé contrefacteur ou à son domicile, puisque seul comptait le succès de la procédure. Or, c'est justement ces deux cas de figure, qui posaient problème en droit allemand¹⁶¹⁷.

bb) Le législateur allemand préoccupé par les risques d'espionnage industriel

La Cour fédérale allemande avait encore récemment rappelé lors de sa décision *Kontrollbesuch* ¹⁶¹⁸ du 13 novembre 2003, qu'une saisie au sein des locaux professionnels n'était pas autorisée, étant donné qu'elle gênait le bon fonctionnement de l'entreprise¹⁶¹⁹. Quant à la saisie exercée au domicile du présumé contrefacteur, elle

¹⁶¹² Véron (P.), *Saisie-contrefaçon*, 3^{ème} édition, Dalloz 2013-2014, p. 107.

¹⁶¹³ En ce sens voir énumération faite par Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 166.

¹⁶¹⁴ Voir TGI Paris du 5 juin 1996, PIBD 1996 III 515, 517.

¹⁶¹⁵ Voir TGI Paris 3 mai 1990, PIBD 1990 III 686.

¹⁶¹⁶ Voir CA Paris du 7 mai 1996, PIBD 1996 III 454.

¹⁶¹⁷ v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 378.

¹⁶¹⁸ *Kontrollbesuch*, BGH-Urteil vom 13. November 2003 – I ZR 187/01 in NJW-RR 2004, 916 et GRUR, mai 2004, p. 420 et voir Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, p. 748.

¹⁶¹⁹ Décision rendue sur le fondement de l'article 809 du Code civil allemand (§ 809 BGB); Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 155.

était peu utilisée car la Cour fédérale allemande se trouvait confrontée aux dispositions de l'article 13 de la Loi fondamentale allemande relatif à l'inviolabilité du domicile¹⁶²⁰, comme l'avait également rappelé la décision *Kontrollbesuch*¹⁶²¹. Par ailleurs, même si en cas de refus du défendeur, l'article 758 a) du Code de procédure civile allemand (§ 758 a) ZPO) prévoyait que le tribunal pouvait ordonner l'exécution forcée, en pratique, il ne le faisait jamais. D'après la doctrine, ces deux cas de figure s'inscrivaient de toute façon en marge de la directive, qui prévoyait un vaste dispositif de saisies, afin de couvrir tous les cas de figure, dispositif que reproduisait en grande partie le législateur allemand.

En s'opposant à l'extension de la sphère d'application de la saisie-contrefaçon, le législateur allemand confirmait la position qu'il avait adoptée en 1995 lorsqu'il avait refusé l'application directe de l'article 50 VI de l'Accord ADPIC¹⁶²². Ce refus entravait quelque peu l'uniformisation communautaire législative mais présentait l'avantage de favoriser la lutte contre les risques d'espionnage¹⁶²³ lors des saisies-contrefaçons. Il ne fallait effectivement pas oublier que la saisie-contrefaçon était, par nature, une procédure extrêmement invasive¹⁶²⁴.

Les différences observées en droits français et allemand relativement à la portée de la procédure de saisie-contrefaçon ne s'arrêtaient pas là, puisque son champ d'application était non seulement à géographie, mais également à géométrie variable.

2. Le caractère variable du champ d'application géométrique de la saisie-contrefaçon

La directive ne s'étant pas attardée non plus sur la délimitation d'ordre géométrique du champ d'application de la procédure de saisie-contrefaçon (a), sa portée matérielle variait nettement selon que l'on se trouvait à l'Est ou à l'Ouest du Rhin (b).

¹⁶²⁰ v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 382.

¹⁶²¹ Ahrens (H.-J.), *Vorlagepflichten und Beweisvereitelung im deutschen und französischen Zivilprozess*, Mohr Siebeck, 2007, p. 838.

¹⁶²² v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 383.

¹⁶²³ En ce sens Boval (B.), „Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich“, GRUR Int. mai 2005, p. 380.

¹⁶²⁴ Voir De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, *Propriétés intellectuelles*, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 278.

a) L'absence de délimitation du champ d'application « géométrique » par la directive

De même que la directive ne précisait pas le champ d'application géographique de la saisie-contrefaçon, elle n'en précisait pas non plus le champ d'application matériel. L'article 7 de la directive évoquait simplement « des moyens de preuve juridiquement importants ». Contrairement à l'article 6 de la directive, l'article 7 ne réclamait pas de description précise du moyen de preuve devant être saisi¹⁶²⁵, ce qui offrait à l'huissier la possibilité de bénéficier d'un plus grand champ d'investigation mais qui, dans un même temps, augmentait considérablement les risques d'exploration malhonnête.

Compte tenu de l'introduction d'un nouveau type de saisie réelle, exposée plus haut, le champ d'application matériel de la saisie-contrefaçon s'en trouvait considérablement augmenté. Il pouvait désormais y avoir saisie d'échantillons, d'objets litigieux mais aussi des matériels et instruments ayant servi à produire les objets litigieux. Malgré cette extension du champ d'application de la procédure de saisie à une liste relativement détaillée d'objets, l'absence de délimitation globale paralysait l'instauration d'une procédure de saisie harmonisée.

b) La délimitation du champ d'application géométrique, plus ou moins souple selon l'ordre juridique concerné

Afin de renforcer l'efficacité de la saisie, le législateur français avait opté pour une plus grande flexibilité en ne délimitant pas le champ matériel de la saisie-contrefaçon (ba), par opposition à son homologue allemand, qui s'en tenait à une liste extrêmement précise (bb).

ba) L'absence de délimitation du champ matériel de la saisie en droit français

A l'image de la directive, la loi de transposition française ne précisait pas non plus le champ d'application matériel de la saisie-contrefaçon. Le contrôle des pièces saisies se faisait a priori lorsque le juge appréciait l'ordonnance et celui-ci avait la possibilité d'en limiter les effets¹⁶²⁶. Il faut cependant noter, que sans aller jusqu'à l'élaboration d'une liste précise des pièces, une tendance déjà amorcée par la jurisprudence quelques mois

¹⁶²⁵ Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int. septembre 2004, p. 748.

¹⁶²⁶ En France, l'ordonnance définit aussi l'étendue des opérations auxquelles l'huissier peut procéder (lieux accessibles, documents consultables, prise d'échantillons, test des dispositifs...).

avant la transposition de la directive, visant à autoriser des pratiques de saisie de plus en plus précises, s'était confirmée au cours de ces dernières années¹⁶²⁷.

En n'ayant pas recours à une liste, le modèle français se différenciait des systèmes allemand et britannique¹⁶²⁸ ; deux systèmes qui n'avaient cependant pas grand-chose en commun, puisqu'à l'inverse du droit allemand extrêmement procédurier, le droit britannique autorisait le « solicitor » à prélever des objets ne figurant pas sur la liste initiale, s'ils étaient d'une importance cruciale pour l'enquête.

bb) La très stricte délimitation du champ matériel de la saisie en droit allemand

Par opposition au système français, le système allemand requérait une description précise des pièces recherchées, qui se trouvaient en la possession du défendeur¹⁶²⁹. Une demande portant sur l'ensemble des documents relatifs à la contrefaçon était insuffisante et ne pouvait donner lieu à saisie.

Le droit allemand appliquait une fois de plus son principe de proportionnalité¹⁶³⁰ afin de définir l'ampleur du champ d'application de la saisie-contrefaçon. Ainsi, plus la mesure menaçait les droits du défendeur, plus ses conditions d'application devaient être restrictives et plus la liste des pièces auxquelles elle trouvait à s'appliquer, devait être restreinte. Partant du principe qu'une saisie-contrefaçon pouvait s'avérer extrêmement préjudiciable pour le saisi¹⁶³¹, le législateur allemand estimait nécessaire de veiller à en encadrer sévèrement la réalisation.

L'étude des conditions d'application de la procédure de saisie-contrefaçon et de sa délimitation par chaque Etat membre, à titre individuel, révélait un système français enclin à favoriser le saisissant, quitte à se livrer à des interprétations fantaisistes et à « bafouer » les droits du saisi. Par opposition, le système allemand dont la rigueur légendaire se manifestait par la prise en compte systématique, voire parfois excessive des intérêts du défendeur, se révélait plus équilibré.

¹⁶²⁷ Voir Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, Gazette du Palais, Doctrine, novembre-décembre 2006, p. 3845.

¹⁶²⁸ Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, Copyright World, n°148, mars 2005, p. 13: le système britannique prévoyait que les objets aptes à être saisis devaient préalablement avoir été listés dans l'ordonnance.

¹⁶²⁹ Voir Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 167.

¹⁶³⁰ Principe de proportionnalité qui est également employé par le droit anglais au cours d'une « search order ».

¹⁶³¹ De Bouchony (A.), La contrefaçon, Collection Que sais-je ?, Edition PUF, octobre 2006, p. 91.

Contrairement aux apparences, le législateur européen n'avait pas entendu se désintéresser du saisi, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle, il avait expressément prévu la mise en place d'un certain nombre de garde-fous procéduraux destinés à garantir les droits de la défense¹⁶³². Dans un premier temps, la France n'en avait que très peu tenu compte et avait continué à favoriser aveuglément le saisissant avant de changer récemment d'attitude¹⁶³³. Par opposition, le législateur allemand qui avait tenu compte de façon constante des intérêts du saisi, avait gardé son cap et ainsi contribué à recentrer la procédure de saisie-contrefaçon¹⁶³⁴.

§2 Les garanties procédurales du défendeur, au centre de la loi de transposition allemande

Dans la mesure où la procédure de saisie-contrefaçon française avait initialement été développée abstraction faite des protections de la défense et des principes directeurs du procès, comme le principe du contradictoire ou celui de l'égalité des armes, il était logique qu'elle provoque des résistances de la part de ceux qui subissaient l'exécution de cette mesure exorbitante du droit commun de la procédure civile¹⁶³⁵. Le législateur européen avait entendu leurs plaintes et dès ses considérants 20 et 22, la directive insistait sur la nécessité de mettre en œuvre des procédures de lutte contre la contrefaçon « respectueuses des droits de la défense et assorties des garanties nécessaires, y compris à l'égard des renseignements confidentiels ». A ce stade de la procédure, la confrontation des intérêts des parties était exacerbée et l'Allemagne comme la France semblaient avoir choisi leur camp. Contrairement à la ligne directrice anglaise ou germanique, le droit français s'était initialement peu pour ne pas dire pas intéressé, au respect des droits de la défense, tandis que l'Allemagne avait, depuis longtemps, choisi de protéger la partie adverse. La multiplication des garanties procédurales favorables au saisi (A.) parallèlement au renforcement de la protection

¹⁶³² Garanties procédurales exposées en détail par Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008.

¹⁶³³ Voir Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 190.

¹⁶³⁴ Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 195.

¹⁶³⁵ En ce sens De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 278; Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24. EuGVÜ“, GRUR Int. 2001, août-septembre 2001, p. 692.

des informations confidentielles (B.) s'apparentait à un glissement de terrain très net vers une procédure mieux et plus équilibrée.

A. La multiplication des garanties procédurales en faveur du saisi

Le texte de la directive aménageait de nombreuses garanties¹⁶³⁶ en faveur du saisi, afin de contrebalancer l'avantage que conférait sa position au saisissant. Pour ce faire, elle subordonnait la validité de la procédure à la constitution des dites garanties (1.) et au déclenchement de l'instance au fond (2.).

1. La constitution de garanties procédurales, condition de validité de la procédure

En prévoyant l'obligation pour les Etats membres d'aménager des garanties procédurales, la directive faisait preuve d'une extrême fermeté (a), qui n'avait malheureusement pas eu immédiatement trouvé écho dans l'ensemble des ordres juridiques nationaux b).

a) La fermeté de la directive en matière de garanties procédurales

Parmi les nombreuses garanties envisagées, l'une des plus efficaces était celle stipulée au paragraphe 1er de l'article 7 de la directive, selon lequel les mesures de conservation des preuves devaient être subordonnées à la constitution d'une caution ou d'une garantie équivalente. Cette garantie permettait, si besoin, d'indemniser « tout préjudice subi par le défendeur ». Face à cet élan européen en faveur du saisi, les législateurs nationaux avaient eu des réactions contradictoires.

b) Les garanties procédurales à l'échelle nationale, illustration du fossé entre théorie et pratique

S'agissant des garanties procédurales, les législateurs allemand et français avaient adopté deux positions tout à fait opposées. En France, même si le droit procédural en prévoyait théoriquement l'application, en pratique, il n'en était rien (ba). En Allemagne, le législateur qui disposait d'un arsenal de garanties procédurales déjà bien fourni, avait fait le choix de le compléter (bb).

¹⁶³⁶ Voir Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008.

ba) La non exploitation des garanties procédurales prévues en droit français

Bien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de nombreuses garanties procédurales avaient été prévues en droit français, afin de préserver les droits de la défense. La plupart d'entre elles résultaient du CPC¹⁶³⁷ ou de la pratique des ordonnances sur requête et permettaient de limiter le caractère irrémédiable des atteintes portées aux droits des défendeurs. En pratique, si les possibilités ne manquaient pas, la volonté d'y recourir faisait défaut et la saisie-contrefaçon n'était quasiment jamais conditionnée par la constitution d'une garantie.

Avec l'entrée en vigueur de la directive, le Président du TGI pourrait désormais subordonner son autorisation de saisie ou d'octroi d'une interdiction de commercialisation à la constitution de garanties par le demandeur, afin d'assurer notamment l'indemnisation du défendeur en cas d'action en contrefaçon non fondée. A l'avenir, l'usage de ce type de garantie serait donc vraisemblablement plus fréquent en droit français, même s'il ne serait certainement pas aussi poussé qu'en droit allemand.

bb) L'élargissement de l'éventail des garanties procédurales en droit allemand

De son côté, la loi allemande de transposition avait effectivement pris soin de calquer son dispositif sur celui mis en place par la directive et l'avait même renforcé sur certains points, car le législateur allemand redoutait les saisies abusives.

En sus des garanties procédurales habituelles, le législateur communautaire avait aménagé la procédure de saisie-contrefaçon de sorte qu'en l'absence du déclenchement de l'instance au fond dans le délai imparti, celle-ci perde tout effet.

2. Le déclenchement de l'instance au fond, condition sine qua non de validité de la procédure

Avec l'ajout de cette nouvelle condition de validité de la procédure, le législateur européen entendait signifier qu'il n'était plus question de tolérer que les procédures de saisie s'éternisent, car cela nuisait gravement au saisi et à son commerce, surtout lorsque la durée anormalement longue de la procédure dissimulait en fait une saisie abusive (a).

¹⁶³⁷ A l'époque NCPC. Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 12.

a) La directive et la répression des saisies paralysantes

Afin d'éviter les saisies paralysantes, le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive faisait peser une obligation supplémentaire sur le saisissant, s'il voulait voir la saisie-contrefaçon couronnée de succès. Ce dernier devait assigner le saisi au fond dans un délai imparti, sous peine de nullité¹⁶³⁸. Cette condition de validité de la procédure de saisie visait à contrer les cas dans lesquels la saisie n'était en fait pas justifiée et où la procédure avait été sciemment détournée par un demandeur de mauvaise foi, cherchant à stopper, même pour une courte période les actions, la vente ou les livraisons des produits d'un concurrent¹⁶³⁹. Le cas échéant, plus la procédure s'éternisait, plus elle risquait de causer des dommages irréparables au saisi et à son entreprise.

Il convient de préciser que « la nullité de la saisie-contrefaçon n'entraînait pas l'extinction de la procédure ni ne la rendait irrégulière mais avait pour effet le rejet des prétentions du demandeur si aucun autre moyen de preuve n'était fourni aux débats ». Comme l'avaient souligné très tôt Patrice de Candé et Julien Blanchard dans leur article, cet extrait du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2010¹⁶⁴⁰ résumait parfaitement le paradoxe de la matière. La saisie-contrefaçon n'était pas obligatoire, mais finalement d'une importance considérable et précédait la plupart du temps l'engagement d'une instance¹⁶⁴¹. La menace d'une éventuelle nullité en cas de non assignation au fond jouait nécessairement en faveur du saisi, étant donné le caractère capital de la preuve pour l'établissement de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle¹⁶⁴².

Contre toute attente, les positions habituellement adoptées par les législateurs français et allemand étaient cette fois inversées.

¹⁶³⁸ Voir v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 379; Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int., septembre 2004, pp. 745 à 750.

¹⁶³⁹ Voir Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 45.

¹⁶⁴⁰ TGI Paris, 3^{ème} chambre, 4^{ème} section, 10 juin 2010, n°09/09853, non publié, consultable sur le site de l'INPI.

¹⁶⁴¹ Voir De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasser, juin 2011, p. 54.

¹⁶⁴² Directive 2004/48/CE, Considérant 20.

b) L'abandon de leur position traditionnelle par les législateurs français et allemand

La transposition de cette condition de validité supplémentaire de la procédure de saisie avait donné lieu à un retournement de situation inattendu. En effet, tandis que le droit français rendait cette condition obligatoire (ba), le droit allemand, habituellement très protecteur des intérêts du défendeur, n'avait fait qu'aménager la possibilité pour ce dernier de faire valoir cette condition (bb).

ba) Les vifs débats concernant la fixation du délai en droit français

Sous l'empire de l'ancienne loi, la validité de la saisie réelle était subordonnée, en droit français des marques, à la délivrance d'une assignation au fond dans le délai de quinzaine¹⁶⁴³. En raison des vifs débats auxquels avait donné lieu la question de la délimitation de ce délai il avait finalement été fixé sans tenir compte de l'avis général de des spécialistes de la matière¹⁶⁴⁴ selon lequel cette exigence ne devait concerner que la saisie réelle et non la saisie descriptive. Le délai imparti pour se pourvoir au fond dans le cadre des saisies-contrefaçons avait été fixé par un décret n°2008-624 du 27 juin 2008¹⁶⁴⁵. Il s'agissait du même délai que celui de la directive, à savoir « 20 jours ouvrables ou 31 jours si ce délai était plus long ». L'absence de dispositions transitoires de la loi du 29 octobre 2007 concernant l'application de ce délai dans le temps était fort regrettable¹⁶⁴⁶, puisqu'il était impossible de savoir si les règles de procédure qu'elle modifiait étaient immédiatement applicables. Par ailleurs, suite à la transposition, toute saisie-contrefaçon était annulée dans son intégralité en l'absence d'assignation dans le délai imparti, ce qui signifiait nécessairement qu'aussi bien la saisie réelle que la saisie descriptive étaient annulées. Face à une telle sévérité, la solution adoptée par le droit allemand paraissait étrangement laxiste.

¹⁶⁴³ Ancien article 615-5-4 du CPI, Ibbeken (A.), „Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz“, Köln-Berlin-München, 2004, p. 179.

¹⁶⁴⁴ Voir notamment Mathély (P.), Nouveau droit des brevets, p. 472 ; Stenger (J.-P.) « Saisie-contrefaçon », JurisClasseur Brevets, Fascicule 4630, Rn. 140.

¹⁶⁴⁵ Pris pour l'application de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ; Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 13.

¹⁶⁴⁶ Voir Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 13.

bb) Le manque de sévérité inattendu du droit allemand

La loi de transposition allemande prévoyait également que le tribunal pouvait, à la demande du saisi, ordonner au requérant d'introduire une procédure au fond dans un certain délai, qui pouvait être celui fixé par la directive. A défaut, l'ordonnance autorisant la saisie était annulée sur demande du saisi et le saisissant était condamné à indemniser le saisi. La loi allemande opérait ici un revirement brutal, puisqu'elle avait initialement refusé de transposer l'article 50 VI des Accords ADPIC en 1995¹⁶⁴⁷ et avait, très tôt, exprimé son souhait de tenir davantage compte des intérêts du saisi. Cette règle, qui avait pour but d'équilibrer la procédure de saisie, permettait au saisi qui avait été privé du contradictoire lors de l'ordonnance de se protéger contre les attaques du saisissant¹⁶⁴⁸. Il était donc étonnant que le législateur allemand ne lui accorde pas davantage d'importance ou du moins, ne la rende pas obligatoire.

Plusieurs auteurs allemands, avaient d'ailleurs regretté qu'un délai plus court n'ait pas été envisagé. De façon évidente, plus le délai était court, plus il avait un effet dissuasif à l'encontre des saisissants malhonnêtes, désireux d'enclencher une procédure de saisie-contrefaçon, dans le seul but de se livrer à de l'espionnage industriel.

Outre la multiplication des garanties procédurales en faveur du saisi, dont les systèmes juridiques de l'Allemagne et de la France avaient respectivement immédiatement et progressivement tenu compte, le législateur européen avait veillé à rappeler son attachement aux règles du procès équitable, qui contribuaient selon lui à la protection des informations confidentielles.

B. Les règles du procès équitable, au service de la protection des informations confidentielles

Durant toute la procédure, les parties étaient censées coopérer entre elles en vue de l'établissement de la vérité. Le respect de la confidentialité devait être pris en compte au même titre que celui du contradictoire, même si le respect de l'un entraînait nécessairement la violation de l'autre¹⁶⁴⁹. A la délicate question du traitement des

¹⁶⁴⁷ v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 383.

¹⁶⁴⁸ En ce sens v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 382.

¹⁶⁴⁹ Intervention de Pierre Gendraud au lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Un difficile équilibre : le respect du contradictoire et le respect de la confidentialité au cours d'une expertise », du 8 octobre 2009.

informations confidentielles (1.) s'ajoutait celle de l'aménagement de dispositions visant à s'assurer de l'impartialité des acteurs à la procédure (2.).

1. La délicate question du traitement des informations confidentielles

Au cours de la procédure, le saisi se trouvait dans une position très inconfortable puisqu'il devait s'efforcer de concourir à la justice tout en protégeant les informations confidentielles de sa société (a). Face à un tel dilemme, les législateurs allemand et français avaient opté pour des solutions distinctes (b).

a) Le saisi tiraillé entre son désir de protection de la confidentialité et son devoir de concours à la justice

La confidentialité était un motif souvent invoqué par le saisi, car il existait un véritable risque qu'elle soit malmenée¹⁶⁵⁰. Elle se manifestait sous plusieurs formes, comme la confidentialité des affaires (nom des clients, adresses...), la confidentialité technique (secret de fabrique, autre invention...) ou le secret défense (technologie ou invention intéressant la défense nationale)¹⁶⁵¹. Dans son paragraphe 1er, l'article 7 de la directive faisait écho au considérant 20 de la directive et insistait sur la protection effective dont devaient bénéficier les informations confidentielles. Au cours de la procédure de saisie-contrefaçon, il était habituel que le saisi cherche à faire obstacle à la communication de certains documents qui risquait, selon lui, de mettre son entreprise en péril. Cependant, il n'existait pas en droit de la procédure civile de protection absolue des informations confidentielles à l'encontre de la partie adverse. Le saisi était donc continuellement partagé entre le désir de protéger son entreprise et son devoir de concours à la justice¹⁶⁵². Il en allait de même pour les législateurs nationaux, qui tiraillés entre leur désir de voir aboutir rapidement la procédure et leur devoir de protéger les informations confidentielles, réagissaient différemment face à ce conflit d'intérêts.

¹⁶⁵⁰ Intervention d'Axel Casalonga lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Informations confidentielles et saisie-contrefaçon », du 8 octobre 2009.

¹⁶⁵¹ Intervention de « au lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Un difficile équilibre : le respect du contradictoire et le respect de la confidentialité au cours d'une expertise, du 8 octobre 2009.

¹⁶⁵² Art. 11-1 CPC, cf. Ibbeken (A.), „Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz“, Köln-Berlin-München, 2004, p. 150.

b) Le renforcement progressif de la protection des informations confidentielles

Alors que le législateur français avait initialement fait preuve d'une grande désinvolture s'agissant de la protection des informations confidentielles (ba), son homologue allemand avait consciencieusement veillé à encadrer la diffusion d'informations clé pour le saisi (bb).

ba) La désinvolture initiale du législateur français à l'égard des informations confidentielles

La condition de l'article 7 de la directive, selon laquelle la protection des informations confidentielles devait être assurée, n'avait pas été expressément reprise par la loi de transposition française¹⁶⁵³ et ce, malgré l'existence d'un courant jurisprudentiel « récent »¹⁶⁵⁴ en faveur de la protection des droits de la défense. Cette protection devait donc être assurée par le magistrat, lorsqu'il rendait son ordonnance. A défaut, l'huissier était chargé, à la demande du saisi, de conserver certaines pièces de façon confidentielle jusqu'à ce qu'un magistrat statue sur leur sort. Cette désinvolture du droit français à l'égard de la protection des informations confidentielles était d'autant plus délibérée, que la directive mentionnait à plusieurs reprises le secret professionnel, la vie privée et le secret des affaires. Rien d'étonnant à cela toutefois, puisque jusqu'à récemment, le respect de la confidentialité n'avait été assuré en droit français que pour les pièces ayant préalablement été écartées de celles nécessaires à l'action en contrefaçon¹⁶⁵⁵.

Afin de faciliter davantage la protection des informations confidentielles du saisi, la directive avait prévu la possibilité pour ce dernier de solliciter la rétractation de l'ordonnance¹⁶⁵⁶, « ce qui provoquait, en aval, un débat contradictoire qui avait été évincé en amont¹⁶⁵⁷ ». L'application du principe du contradictoire n'était, en quelque sorte, que repoussée à plus tard et l'on retrouvait le principe selon lequel lorsqu'une

¹⁶⁵³ (sauf L/R 615-4 : mesures de préservation de la confidentialité, soit à la demande de la partie saisie, soit en référé) ; Steinitz (C.)/Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », *Propriété industrielle* – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, p. 10.

¹⁶⁵⁴ TGI de Lyon du 24 novembre 1988, PIBD 1989 III 106, amorce de ce courant; Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 175.

¹⁶⁵⁵ Voir Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 194.

¹⁶⁵⁶ Directive 2004/48/CE, Article 7, paragraphe 2.

¹⁶⁵⁷ Voir Perrot (R.), *RTD civ.*, 1984, p. 367 in Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, *Expertises des systèmes d'information, Doctrine*, avril 2004, p. 152.

mesure était ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci devait alors disposer d'une voie de recours appropriée contre la décision qui lui avait fait grief¹⁶⁵⁸. L'article 496 Al. 2 CPC reprenait cette mesure en droit français afin de lutter contre les saisies abusives. En application de cet article, le saisi pouvait demander la rétractation ou la modification en référé sur ce fondement¹⁶⁵⁹. Le juge avait alors le loisir d'ordonner, soit la rétractation partielle, soit la rétractation totale. Seuls quelques spécialistes¹⁶⁶⁰ de droit français s'étaient dits outrés par cette méthode, qu'ils qualifiaient d' « injuste », faute de délai fixe pour procéder à cette rétractation. En effet, pourquoi le déclenchement de l'instance au fond qui conditionnait le bon déroulement des mesures devait-il s'effectuer dans un très court laps de temps, alors que le saisi avait tout loisir de solliciter une rétractation à n'importe quel moment de la procédure¹⁶⁶¹ ? Ce constat soulignait une nouvelle fois les difficultés de la procédure de saisie-contrefaçon à trouver un certain équilibre entre les droits des parties. Le législateur européen avait beau avoir pris toutes les précautions possibles, cette fois-ci la procédure avait une légère tendance à pencher en faveur du saisi et non du saisissant, contrairement à ce qui avait initialement été prévu lors de la création en France de la procédure de saisie-contrefaçon.

bb) L'attachement du législateur allemand à la protection des informations confidentielles

Par comparaison avec la loi de transposition française, la loi de transposition allemande était bien plus sensible au respect de la confidentialité des informations communiquées et stipulait que les mesures de saisie pouvaient être limitées pour protéger les intérêts du défendeur et la confidentialité des informations qu'il détenait. Ce devait en particulier être le cas, lorsque ces mesures étaient sollicitées dans le cadre de procédures non contradictoires. Suite à cette transposition, le législateur allemand avait envisagé de réformer les normes 172 et 174 de la *Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)*¹⁶⁶²,

¹⁶⁵⁸ Article 17 NCPC in Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, *Expertises des systèmes d'information, Doctrine*, avril 2004, p. 152.

¹⁶⁵⁹ Voir Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München 2004, p. 176.

¹⁶⁶⁰ Intervention de Jacques Azéma et Pierre Véron lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », du 8 octobre 2009.

¹⁶⁶¹ Intervention de Jacques Azéma lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », du 8 octobre 2009.

¹⁶⁶² GRUR, octobre 2005, p. 840.

qu'il jugeait insuffisantes et obsolètes, et avait réfléchi à la création d'une nouvelle procédure: la « in camera Verfahren¹⁶⁶³ »¹⁶⁶⁴. Cette procédure permettrait, à l'avenir, de mieux respecter la confidentialité des informations, puisque l'expertise serait réalisée en présence du seul expert, tenu au secret et dont le rapport serait transmis au juge sans avoir été préalablement divulgué aux parties.

Concernant ensuite la possibilité du saisi de solliciter la rétractation de l'ordonnance, elle était la même en droit allemand et en droit français. Le défendeur pouvait ainsi contester le bien fondé de la mesure ordonnée qui restait en vigueur tant qu'il n'avait pas été statué sur son sort au terme d'une audience contradictoire¹⁶⁶⁵. En cas de révocation de la mesure, le saisissant pouvait être condamné à lui verser des dommages et intérêts. Contrairement à ce qui s'était passé en France, l'absence de délai fixe pour solliciter la rétractation de l'ordonnance n'avait visiblement pas ému la doctrine allemande, qui considérait sans doute que la procédure de saisie-contrefaçon étant extrêmement contraignante pour le saisi, il s'agissait là d'une façon détournée de rééquilibrer quelque peu la procédure.

En plus des règles spécifiques de protection des informations confidentielles, auxquelles les juridictions nationales étaient de plus en plus enclines à recourir, le législateur européen avait indirectement opéré des renvois aux principes du procès équitable connus de tous, pour tenter de minimiser d'éventuels abus.

2. L'impartialité des acteurs de la procédure, garante de la confidentialité des informations

La directive ne contenait aucune disposition spécifique concernant l'impartialité des acteurs du procès, qui découlait nécessairement du droit de la défense à un procès équitable, bien qu'elle serve de trame de fond aux dispositions visant à protéger les informations confidentielles. C'était donc aux différents droits nationaux de la faire respecter grâce à leurs règles de procédure civile¹⁶⁶⁶. Les acteurs principaux de la

¹⁶⁶³ v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, p. 381.

¹⁶⁶⁴ Kunz-Hallstein (H.-P.)/Loschelder (M.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, p. 747.

¹⁶⁶⁵ En ce sens Steinitz (C.)/Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, p. 11.

¹⁶⁶⁶ McGuire (M.-R.), „Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums: Über den Umsetzungsbedarf im deutschen und österreichischen Prozessrecht“, GRUR Int., janvier 2005, p. 15.

procédure de saisie n'étaient autres que l'huissier (a) et l'expert (b), pour lesquels les jurisprudences nationales avaient délimité de façon de plus en plus stricte les modalités d'intervention.

a) L'huissier, maître d'oeuvre des opérations

Bien que maître d'oeuvre des opérations, l'huissier n'était habilité à déléguer une partie de ses fonctions que de façon exceptionnelle et dans des cas limités. Il se devait donc d'agir par lui-même la majeure partie du temps (aa), en gardant constamment à l'esprit que ses actes étaient la pierre angulaire de la procédure à venir¹⁶⁶⁷. Par ailleurs, il était également tenu d'être vigilant tout au long de l'exécution de sa mission et de veiller à ne pas dépasser les termes de l'ordonnance (ab).

aa) L'obligation pour l'huissier d'agir en personne et en sa qualité d'huissier

Initialement « livré à lui-même » en droit français, l'huissier avait assisté, au cours des dix dernières années, à un encadrement jurisprudentiel toujours plus poussé de ses prérogatives. Dans un jugement récent rendu par le tribunal de grande instance le 28 avril 2011, la jurisprudence était venue rappeler que « les règles déontologiques imposaient à l'huissier de justice qui intervenait dans l'exercice de sa mission, d'indiquer expressément sa qualité aux tiers auxquels il s'adressait¹⁶⁶⁸ ».

De même, il était désormais tenu de procéder personnellement aux opérations et ne pouvait déléguer à quiconque l'exécution de tout ou partie de sa mission. Ainsi, dans un jugement du 26 octobre 2010¹⁶⁶⁹, le tribunal avait insisté sur le fait que les conseils en propriété intellectuelle du saisissant ne pouvaient intervenir que pour apporter à l'huissier des éclaircissements d'ordre technique. Dès lors qu'ils lui avaient fourni une très longue description écrite du produit argué de contrefaçon, que celui-ci s'était contenté de reproduire en la réduisant à une phrase unique au lieu de la réaliser lui-même puisqu'elle ne donnait pas lieu à des difficultés techniques majeures, cette inversion des rôles constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 CPC. En

¹⁶⁶⁷ Pour l'emploi de cette expression Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, p. 65.

¹⁶⁶⁸ TGI Paris, 3^{ème} chambre, 4^{ème} section, 28 avril 2011, n°2008/1007942; De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasser, juin 2012, p. 46: commentaire de cette affaire par l'auteur.

¹⁶⁶⁹ TGI Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, 26 octobre 2010, n°2008/16164; voir également CA Paris du 21 décembre 2007 in Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, p. 64.

résumé quelle que soit la technicité du domaine concerné, l'huissier devait effectuer lui-même les opérations tant de saisie réelle que de description, les experts n'étant là que pour l'assister sans jamais se substituer à lui. A défaut, l'intégralité du procès verbal devait être considérée comme viciée¹⁶⁷⁰.

ab) L'obligation pour l'huissier de ne pas dépasser sa mission de recherche de la preuve

Enfin, de façon générale, la jurisprudence s'était attachée à rappeler récemment et à maintes reprises, d'un côté comme de l'autre du Rhin, que l'huissier se devait d'intervenir dans le strict respect des termes de l'ordonnance ; c'est à dire que tout débordement entraînait la nullité des opérations en question. L'huissier, qui avait pour mission de collecter les informations nécessaires à la preuve de la contrefaçon devait donc s'en tenir à sa mission première et éviter d'endosser le rôle d'enquêteur et de commettre, par la même, des abus¹⁶⁷¹. C'est à ce seul prix qu'il ne saurait lui être reproché « d'instruire tant à décharge, qu'à charge¹⁶⁷² ». En application de cette jurisprudence constante, les prérogatives de l'huissier étaient donc subordonnées aux strictes autorisations que lui conférait l'ordonnance¹⁶⁷³. En conclusion, l'huissier devait s'abstenir de prendre toute initiative personnelle quelle qu'elle soit, si celle-ci dépassait le cadre de sa mission et n'était pas expressément visée par l'ordonnance.

En droit français, comme en droit allemand, l'huissier effectuant la saisie était autorisé à se faire assister par diverses personnes. Conformément à l'ordonnance du 11 février 2008 (BIC/Ventura) rendue sur requête par le Président du TGI de Paris, aux fins d'interdiction sur le fondement de la loi nouvelle, l'huissier pouvait effectivement se

¹⁶⁷⁰ De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasser, juin 2012, p. 47: commentaire de cette affaire par l'auteur.

¹⁶⁷¹ Voir Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, p. 153 et Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, p. 65 et Cass., 3^{ème} civ., 23 oct. 2007 et Poujade-Auriol (I.), « Des limites des pouvoirs de l'huissier dans la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon », Revue Lamy Droit des affaires, n°44, décembre 2009, p. 18 cf. Cass. 1^{ère} civ., 2 avr. 2009, n°08-10.656, Bull. civ. I, n°73 et Cass. Com., 7 juill. 2009, n°08-18.598, P+B.

¹⁶⁷² Voir Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, p. 65.

¹⁶⁷³ Poujade-Auriol (I.), « Des limites des pouvoirs de l'huissier dans la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon », Revue Lamy Droit des affaires, n°44, décembre 2009, p. 19.

faire assister d'un photographe, d'un homme de l'art et d'un commissaire de police¹⁶⁷⁴. Sur ce point, le droit allemand était plus réservé en raison de l'absence d'engagement de confidentialité de ces nouveaux intervenants. L'huissier et le CPI étaient certes liés par leurs règles déontologiques, mais il faudrait prévoir un engagement de confidentialité afin de lier les nouveaux intervenants. Cela permettrait d'éviter tout risque de nullité ultérieure. Cet engagement pourrait, par exemple, être inclus dans l'ordonnance et concernerait également les rapports entretenus par l'avocat avec son mandant. Il faudrait en outre, comme l'avait proposé le législateur allemand, réussir à mettre en place une sanction autonome qui intervienne en cas de non respect de l'ordonnance du juge quant à la conservation du secret¹⁶⁷⁵. Il s'agissait toutefois de cas particuliers, par opposition à l'expert¹⁶⁷⁶ qui était considéré par les juges comme un acteur du procès, à part entière¹⁶⁷⁷.

b) L'expert, assistant technique de l'huissier

Les législateurs nationaux avaient prévu que l'huissier pouvait se faire assister de l'expert, dont la mission était délimitée par l'ordonnance et se résumait généralement à une assistance technique. L'expert chargé d'assister l'huissier se devait d'être indépendant (ba) et de ne pas mettre en péril l'intégrité des éléments saisis en ne respectant pas certaines mesures de prudence liées notamment au respect de la confidentialité des informations traitées (bb).

ba) L'indépendance de l'expert

L'expert devait nécessairement être indépendant des parties, afin de garantir le droit à un procès équitable¹⁶⁷⁸. Il ne pouvait donc pas être un préposé du requérant sauf s'il était un professionnel dont les règles déontologiques garantissaient son indépendance

¹⁶⁷⁴ Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 14.

¹⁶⁷⁵ Kunz-Hallstein (H.-P.)/Loschelder (M.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, p. 748.

¹⁶⁷⁶ Schmidt-Szalewski (J.), Droit de la propriété Industrielle, Litec 4^{ème} édition, 2007, p. 269.

¹⁶⁷⁷ En ce sens, Lecardonnell (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, octobre 2009, p. 350.

¹⁶⁷⁸ Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 13.

et sa discrétion¹⁶⁷⁹. Dans ce cas et dans ce cas uniquement, l'expert pouvait être l'avocat ou le CPI du saisissant en droit français¹⁶⁸⁰. Par opposition, le droit allemand avait refusé dans une décision récente que l'expert soit le conseil en brevet du requérant, faute d'impartialité. Ce dernier pouvait tout de même être présent lors des opérations, s'il s'engageait à respecter la confidentialité des éléments inspectés et à ne pas dévoiler à son client les informations qui lui avaient été communiquées (sauf requête exprès du tribunal)¹⁶⁸¹. Il est intéressant de noter que l'exigence d'indépendance de l'expert ne figurait pas dans le code français de la propriété intellectuelle mais avait été instaurée par les juges et qu'il avait été initialement prévu en droit français que c'était au requérant de désigner l'expert qui assisterait l'huissier. Cette disposition en totale contradiction avec l'exigence actuelle d'indépendance de l'expert, était toutefois admise par tous, à l'époque¹⁶⁸². Mais en juillet 2000¹⁶⁸³, gagnée par la fièvre européenne amplifiée par l'écho médiatique de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la première chambre civile de la Cour de cassation s'était fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacrait le droit à un procès équitable, pour exiger que l'expert assistant l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties¹⁶⁸⁴. S'en était suivi une véritable partie de ping-pong au sein de la jurisprudence française, qui menaçait l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon¹⁶⁸⁵. Les difficultés à préserver la confidentialité des informations communiquées, pouvait expliquer cette nouvelle tendance, dans la mesure où tout lien

¹⁶⁷⁹ Voir Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 165.

¹⁶⁸⁰ En ce sens Baud (E.), *Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48*, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, pp. 13 et 14; Com., 8 mars 2005 n°03-15.871, PIBD 2005 III, p. 340 ; Véron (P.), « Der Patentverletzungsprozess in Frankreich – Ein Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland », *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, septembre 2002, pp. 386 ss.

¹⁶⁸¹ Azéma (J.)/Galloux (J.-C.), *Droit de la Propriété industrielle*, Précis Dalloz 6^{ème} édition, 2006, p. 869.

¹⁶⁸² En ce sens Nuss (P.), „Du choix de l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon“, *Propriété industrielle*, n°12, décembre 2005, p. 11 : de par le passé la doctrine et la jurisprudence avait toujours admis que le choix par le saisissant de l'expert assistant l'huissier était libre, sauf qu'il ne pouvait pas s'auto-désigner expert; voir également Lecardonnel (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, *Expertises des systèmes d'information*, octobre 2009, p. 349.

¹⁶⁸³ Voir Cass., 1^{ère} civ., 6 juillet 2000, D.2001, p. 370, note P. Veron.

¹⁶⁸⁴ Voir Lecardonnel (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, *Expertises des systèmes d'information*, octobre 2009, p. 349 et Nuss (P.), „Du choix de l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon“, *Propriété industrielle*, n°12, décembre 2005, p. 11 ainsi que CA Toulouse du 17 avril 2003 in *Comm. Comm. Électr.* 2004, comm 3., 2^{ème} décision.

¹⁶⁸⁵ Voir la liste des jurisprudences contradictoires qui s'étaient succédées à une vitesse vertigineuse dans Nuss (P.), „Du choix de l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon“, *Propriété industrielle*, n°12, décembre 2005, p. 11.

de dépendance ou de subordination liant l'expert au requérant était susceptible de remettre en cause le principe du secret des affaires, mais le fait de refuser que le CPI du requérant face office d'expert, comme cela avait été le cas jusqu'en mars 2005¹⁶⁸⁶, revenait à nier sa propension à demeurer impartial conformément aux règles déontologiques de sa profession¹⁶⁸⁷. Les spécialistes français de la matière, avec pour chef de file Christophe Caron, s'étaient d'ailleurs félicités de ce revirement, dans la mesure où cette décision de 2005 était, selon lui, imprégnée de sécurité juridique et permettait de ne pas jeter le discrédit sur la procédure de saisie-contrefaçon¹⁶⁸⁸.

Après s'être assuré du caractère indépendant et impartial de l'expert, il fallait veiller à ce qu'il préserve l'intégrité des éléments saisis, principe qui constituait un deuxième point d'achoppement jurisprudentiel.

bb) L'expert, gardien de l'intégrité des éléments saisis

Concernant tout d'abord la sincérité de la preuve, la conservation des éléments saisis lors de la procédure n'était pas sans poser problème, au vu des risques de porter préjudice à l'intégrité et à la validité des preuves. C'est la raison pour laquelle l'expert devait se conformer à un certain nombre de règles afin d'en garantir l'intégrité et la validité et éviter que des éléments ne puissent remettre en question la procédure et aboutir à son annulation¹⁶⁸⁹.

S'agissant ensuite du caractère confidentiel des informations collectées, le saisi demandait généralement à ce que certaines pièces ne soient pas remises au saisissant, une fois la saisie réalisée par l'huissier. Ces pièces, qui étaient mises sous scellés par l'huissier, étaient généralement envoyées devant l'expert, chargé de les trier¹⁶⁹⁰. Ce n'est qu'une fois le tri effectué, que le juge pouvait trancher après avoir écouté les parties débattre devant lui. Une fois les pièces étrangères à la saisie écartées, l'expert

¹⁶⁸⁶ Revirement définitif espérons le lors de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2005, Juris-Data n°2005-027485.

¹⁶⁸⁷ Voir Lecardonnel (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, octobre 2009, p. 350 et Caron (C.), « L'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon peut être le conseil en propriété industriel habituel du saisissant (à propos de l'arrêt du 8 mars 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation) », Propriété industrielle, n°5, mai 2005, p. 16.

¹⁶⁸⁸ Voir Caron (C.), « L'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon peut être le conseil en propriété industriel habituel du saisissant (à propos de l'arrêt du 8 mars 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation) », Propriété industrielle, n°5, mai 2005, p. 16.

¹⁶⁸⁹ Lecardonnel (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, octobre 2009, p. 350.

¹⁶⁹⁰ Voir Ibbeken (A.), Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Köln-Berlin-München, 2004, p. 176.

pouvait être chargé par le juge de blanchir certains passages¹⁶⁹¹ sur les pièces confidentielles qu'il avait conservées, pour le bon déroulement de l'action en contrefaçon et le respect de la confidentialité de certaines informations clef.

L'expertise devant respecter le contradictoire¹⁶⁹², la présence du saisissant était systématiquement exclue¹⁶⁹³. Un Décret du 31 juillet 1992¹⁶⁹⁴ avait d'ailleurs formellement exclu sa participation, sauf cas exceptionnels. L'expert effectuait donc son travail soit seul, soit en présence des seules personnes tenues au secret professionnel, c'est-à-dire les CPI des parties¹⁶⁹⁵. Le CPI du saisissant avait alors l'occasion de réfuter les allégations du CPI du saisi et de démontrer à l'expert l'importance de certaines pièces pour le déroulement de l'action en contrefaçon¹⁶⁹⁶. Le contradictoire était ainsi respecté. A l'issue du tri, un rapport le concernant était finalement remis au juge, qui décidait seul de la communication de certaines pièces aux parties¹⁶⁹⁷.

Cependant, même si l'expertise se voulait respectueuse des droits des parties, elle était souvent déséquilibrée et tournait à l'avantage du saisi. Notamment, lorsqu'elle concernait des pièces protégées par le secret défense, puisque l'expert travaillait alors seul et effectuait le tri sans que le principe du contradictoire ne soit respecté¹⁶⁹⁸. Et bien que le juge ait la possibilité de revenir sur la proposition de l'expert pour libérer d'autres pièces, il ne le faisait, en pratique, que très rarement. De plus, le saisi était largement favorisé, puisqu'il lui était possible, avant chaque réunion d'expertise, de préparer des arguments visant à empêcher la communication de certaines pièces, dont

¹⁶⁹¹ Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 179.

¹⁶⁹² Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 177.

¹⁶⁹³ Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 164.

¹⁶⁹⁴ Article 4 du Décret du 31 juillet 1992, n°92-755 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civile d'exécution pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution.

¹⁶⁹⁵ Intervention de Pierre Gendraud au lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Un difficile équilibre : le respect du contradictoire et le respect de la confidentialité au cours d'une expertise », du 8 octobre 2009.

¹⁶⁹⁶ C'est sa seule chance d'obtenir la communication de certaines pièces déterminantes pour le bon déroulement de son action en contrefaçon, Ibbeken (A.), *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln-Berlin-München, 2004, p. 178.

¹⁶⁹⁷ Voir Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, *GRUR Int.* septembre 2004, p. 749.

¹⁶⁹⁸ Intervention de Pierre Gendraud au lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Un difficile équilibre : le respect du contradictoire et le respect de la confidentialité au cours d'une expertise », du 8 octobre 2009.

il connaissait déjà le contenu¹⁶⁹⁹. Suite à la transposition de la directive, le droit français avait tenté, à de nombreuses reprises, de supprimer ces anomalies et de rééquilibrer la procédure d'expertise en facilitant l'accès du CPI du saisissant aux informations dignes d'intérêt. Quant au droit allemand, il avait opéré l'action inverse et s'était principalement concentré sur les droits de la défense. En réduisant le nombre de personnes ayant accès aux informations confidentielles et en limitant la diffusion¹⁷⁰⁰, le législateur allemand avait quasiment mis en place une « protective order » de l'ordre de celles des tribunaux américains¹⁷⁰¹.

Le déséquilibre qui régnait initialement au sein de la procédure de saisie-contrefaçon était d'autant plus regrettable, que c'était au juge d'assurer le déroulement équitable des diverses procédures¹⁷⁰². Quant à l'expert, il se devait également de respecter une certaine forme d'équilibre entre les droits des parties, quitte à aménager la procédure de façon adéquate avec l'accord du juge. Ce déséquilibre ayant progressivement diminué, sous l'influence du droit allemand, il était relatif si on le comparait à celui qui régnait autrefois au sein de la procédure de saisie-contrefaçon française¹⁷⁰³. Par ailleurs, dans la mesure où il visait essentiellement à dissuader les requérants peu sérieux de se servir de la saisie-contrefaçon comme prétexte pour s'introduire dans les locaux d'un concurrent, afin d'accéder à des informations confidentielles stratégiques et lui permettre ainsi, sous couvert d'une ordonnance, de violer le secret des affaires¹⁷⁰⁴, on pouvait considérer qu'un déséquilibre ponctuel, en faveur du saisi, était nécessaire. Il était normal que les nombreux changements qui avaient affecté la procédure de saisie-contrefaçon, au cours de ces dernières années, suscitent l'inquiétude de bon nombre d'éminents spécialistes de la matière. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à affirmer que les principes du procès équitable auxquels avait eu recours le législateur

¹⁶⁹⁹ Intervention d'Axel Casalonga lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Informations confidentielles et saisie-contrefaçon », du 8 octobre 2009.

¹⁷⁰⁰ Par exemple, interdiction de faire des photocopies.

¹⁷⁰¹ Intervention d'Axel Casalonga lors du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est-elle assurée ? », intitulée « Informations confidentielles et saisie-contrefaçon », du 8 octobre 2009.

¹⁷⁰² En ce sens Boval (B.), „Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich“, GRUR Int., mai 2005, p. 380.

¹⁷⁰³ Heinze (C.), „Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa - Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich“, ZEuP 2009, p. 293.

¹⁷⁰⁴ Poujade-Auriol (I.), « Des limites des pouvoirs de l'huissier dans la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon », Revue Lamy Droit des affaires, n°44, décembre 2009, p. 20.

communautaire, pour équilibrer la procédure, contenaient en leur sein les germes pour ruiner totalement la procédure de saisie-contrefaçon. Et ce, pour le plus grand bonheur des contrefacteurs devenus virtuoses dans le maniement des subtilités du procès équitable. Les bons résultats des procédures de saisie-contrefaçon menées au cours des derniers mois auraient cependant pu les rassurer.

Pour peu que chacun reste à sa place, l'expert en faisant un tant soit peu preuve de prudence et en se contentant d'assister techniquement l'huissier¹⁷⁰⁵ et ce dernier en assumant pleinement ses responsabilités sans les dépasser, la procédure de saisie-contrefaçon aurait encore de beaux jours devant elle¹⁷⁰⁶. En outre, il est vraisemblable que les saisissants apprendraient ainsi, dans les années à venir, à se servir de la procédure de saisie-contrefaçon avec davantage de prudence et de façon moins automatique, étant donné sa complexité. Et si en 1995, Isabelle Leroux écrivait dans son article « la saisie est donc aujourd'hui le mode de preuve privilégié de la contrefaçon, le plus efficace, le plus contraignant et le plus déstabilisant pour le saisi¹⁷⁰⁷ », le fait que l'efficacité de la saisie soit maintenant reconnue dans l'ensemble des Etats membres, tout en oppressant moins le saisi, méritait d'être salué.

Section 3 : Le bilan de la refonte de la procédure de saisie-contrefaçon

Grâce à l'effort d'harmonisation de ces dernières années, la transposition de l'article 7 de la directive 2004/48/CE avait permis d'esquisser une procédure de saisie-contrefaçon relativement uniforme en France et en Allemagne, reposant sur un équilibre subtil entre efficacité et équité processuelle¹⁷⁰⁸.

¹⁷⁰⁵ Voir Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, p. 64 et Le Carré (A.), « L'assistance à huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon: une mission strictement délimitée », Expertises des systèmes d'information, décembre 2009, pp. 421 à 423.

¹⁷⁰⁶ Caron (C.), « L'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon peut être le conseil en propriété industriel habituel du saisissant (à propos de l'arrêt du 8 mars 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation) », Propriété industrielle, n°5, mai 2005, p. 16 : se réjouit que la procédure de saisie-contrefaçon ait encore de beaux jours devant elle.

¹⁷⁰⁷ Voir Leroux (I.), « Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie », La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 44.

¹⁷⁰⁸ En ce sens Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tiraillée entre ses juges », La Semaine Juridique, Note droit d'auteur, édition générale, n°30-34, 26 juillet 2010, p. 1506.

A ses débuts, la procédure de saisie-contrefaçon était d'une extrême sophistication¹⁷⁰⁹, qui paralysait son application et rendait le maniement de cette mesure d'instruction quasi-impraticable¹⁷¹⁰. En ce sens, l'harmonisation européenne dont elle avait fait l'objet ces dernières années, avait globalement permis d'en fluidifier les conditions d'application. Les principaux points d'achoppement du contentieux de la saisie-contrefaçon restaient cependant la question de l'intervention des tiers, même si la jurisprudence était venue récemment y mettre de l'ordre, la question de la délimitation des documents saisis pendant la procédure, qui dépendait de l'appréciation souveraine du juge et la détermination du juge compétent¹⁷¹¹. C'était sans parler des véritables « sacs de noeuds » qu'étaient les régimes de nullité et les voies de recours en matière de saisie-contrefaçon ; à tel point, qu'il aurait été difficilement envisageable de concevoir un régime d'ensemble plus compliqué¹⁷¹².

C'était d'autant plus regrettable que contrairement à l'objectif d'homogénéisation des législations en matière de propriété intellectuelle¹⁷¹³, que s'était fixé la directive, le législateur européen n'avait pas su profiter de la transposition de la directive de lutte contre la contrefaçon pour unifier le régime de la saisie-contrefaçon. C'est la raison pour laquelle certains auteurs évoquaient « une harmonisation manquée de la procédure de saisie-contrefaçon ». En effet, d'une apparente simplicité, les modalités d'exécution présentaient des spécificités selon les droits revendiqués et la nature des produits appréhendés¹⁷¹⁴ et l'hétérogénéité des outils processuels mis à la disposition du saisissant se répercutait sur la délicate question de l'articulation des compétences entre le juge qui avait rendu l'ordonnance et le juge saisi de l'action en contrefaçon¹⁷¹⁵. Ce qui surprenait encore davantage, c'était la diversité des points de départ des délais à respecter dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon et les différences

¹⁷⁰⁹ Voir De Haas (C.), Propriétés intellectuelles, Chroniques, octobre 2003, n°9, p. 402; du même auteur, „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, n°40, juillet 2011, p. 278.

¹⁷¹⁰ De Haas (C.), Propriétés intellectuelles, Chroniques, avril 2002, n°3, p. 70.

¹⁷¹¹ De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 278.

¹⁷¹² De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 284.

¹⁷¹³ Voir Le Carré (A.), „L'harmonisation manquée de la procédure de saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, novembre 2008, p. 382.

¹⁷¹⁴ Voir Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, Gazette du Palais, Doctrine, novembre-décembre 2006, p. 3842.

¹⁷¹⁵ Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tirillée entre ses juges », La Semaine Juridique, Note droit d'auteur, édition générale, n°30-34, 26 juillet 2010, pp. 1506 et 1508.

importantes concernant les documents pouvant être saisis, selon que la procédure relevait de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire et artistique¹⁷¹⁶. Ainsi, de nombreuses disparités subsistaient et les modalités de la saisie-contrefaçon variaient selon la nature du droit de propriété intellectuelle concerné par la procédure¹⁷¹⁷. La procédure de saisie en matière de marque était d'ailleurs souvent préférée à celle du droit d'auteur ou du droit des modèles, lorsque l'on se trouvait dans un domaine comme celui de l'emballage où le choix était possible¹⁷¹⁸. Avec la d'option de la loi n° 2014-315¹⁷¹⁹, cela allait sans doute changer en France, mais il faudrait nécessairement attendre plusieurs années avant que l'homogénéisation des différentes procédures de saisie ne se généralise à l'ensemble des Etats membres.

Néanmoins, à défaut d'être commune à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et malgré les discussions continuelles sur ses modalités d'application, la procédure de saisie-contrefaçon qui reposait depuis peu sur un équilibre subtil entre efficacité et équité processuelle¹⁷²⁰, n'avait rien perdu de son efficacité. Ses détracteurs étaient nombreux et ils le seraient toujours, c'est pourquoi il était important de rappeler que même si la procédure de saisie-contrefaçon n'était pas le préalable obligatoire à une procédure au fond pour contrefaçon, cela ne l'empêchait pas, aujourd'hui encore, d'être très fréquemment employée¹⁷²¹. Les critiques étaient nombreuses, mais la procédure de saisie-contrefaçon constituait à l'évidence une possibilité extraordinaire de stopper la vente de produits de contrefaçon et demeurait une mesure tant offensive que dissuasive¹⁷²². Elle avait certes fait l'objet d'un nombre important de modifications, au fil des jurisprudences de plus en plus sévères, mais elle demeurait « une arme redoutable et un moyen de preuve particulièrement efficace pour le titulaire de droits »

¹⁷¹⁶ Constat fait par Le Carré (A.), „L'harmonisation manquée de la procédure de saisie-contrefaçon“, *Expertises des systèmes d'information*, novembre 2008, p. 382.

¹⁷¹⁷ Voir Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tirillée entre ses juges », *La Semaine Juridique*, Note droit d'auteur, édition générale, n°30-34, 26 juillet 2010, p. 1506.

¹⁷¹⁸ Voir exemple cité par Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Deuxième partie: stratégie et déroulement d'une saisie contrefaçon-marque“, *La revue des marques*, n°12, octobre 1995, p. 41.

¹⁷¹⁹ Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO du 12 mars 2014, p. 5112.

¹⁷²⁰ Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tirillée entre ses juges », *La Semaine Juridique*, Note droit d'auteur, édition générale, n°30-34, 26 juillet 2010, p. 1506.

¹⁷²¹ Voir Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, *Gazette du Palais*, Doctrine, novembre-décembre 2006, p. 3842.

¹⁷²² Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, *La revue des marques*, n°11, juillet 1995, p. 45.

¹⁷²³. La preuve en était que même dans les Etats membres initialement réticents, comme l'Allemagne, elle connaissait un succès indéniable auprès des titulaires de droits qui l'avaient longtemps réclamée et continuait à susciter l'engouement des saisissants dans les pays ayant une tradition de saisie¹⁷²⁴.

Il y a dix ans, C. Bernault affirmait dans le titre même de ses articles, que la saisie-contrefaçon était « une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire »¹⁷²⁵. De nos jours, cette affirmation semble dépassée, puisque la procédure de saisie-contrefaçon est devenue l'outil par excellence de lutte contre la contrefaçon. Elle n'est peut être pas toujours le moyen le plus efficace pour démontrer la violation des droits exclusifs et est, fort heureusement, concurrencée par d'autres moyens, comme l'expertise préventive dite « in futurum » prévue à l'article 145 NCPC¹⁷²⁶, mais elle a fait ses preuves et occupe une place particulière au sein des mesures probatoires et conservatoires.

Le caractère relativement récent de la transposition ne permet pas encore en France, comme en Allemagne, de tirer toutes les conséquences de l'application de cette « nouvelle » procédure¹⁷²⁷. Le nombre de litiges tranchés à l'aide de cette nouvelle procédure est en constante augmentation¹⁷²⁸ mais l'interprétation des dispositions anciennement nouvelles pose toujours problème, faute de solutions jurisprudentielles suffisamment éprouvées et stables, dans la mesure où elles demeurent majoritairement incertaines et fluctuantes¹⁷²⁹. Ce n'est que depuis deux ans qu'elles semblent s'être

¹⁷²³ Pour l'emploi de cette expression Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, Gazette du Palais, Doctrine, novembre-décembre 2006, p. 3842.

¹⁷²⁴ Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, Gazette du Palais, Doctrine, novembre-décembre 2006, p. 3842.

¹⁷²⁵ Pour cette formulation Bernault (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire...et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, pp. 150 et 153.

¹⁷²⁶ Pour plus de détails sur l'expertise préventive voir Le Carré (A.), „La saisie-contrefaçon est-elle toujours opportune?“, Expertises des systèmes d'information, décembre 2007, p. 423: cette procédure présente l'avantage de permettre à l'huissier de ne pas décliner son identité ni de signifier l'ordonnance immédiatement; quant au requérant il n'a pas besoin d'introduire d'action dans les 15 jours après sa mise en oeuvre.

¹⁷²⁷ Voir Emmanuel Baud, Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 5.

¹⁷²⁸ Constat de Bruno Boval, Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich, GRUR International Mai 2005, p. 381; Emmanuel Baud, Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol, septembre 2008, p. 5.

¹⁷²⁹ En ce sens De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 278.

stabilisées et on observe toujours une certaine réticence du législateur allemand à considérer qu'elle fait partie intégrante de son dispositif. En droit français, la saisie-contrefaçon ne constitue pas un modèle de prévisibilité ni de simplicité du fait de la délicate articulation entre les règles de droit commun applicables à toute procédure sur requête unilatérale et les règles spéciales propres aux différentes saisies-contrefaçons selon le CPI¹⁷³⁰. S'agissant ensuite de l'équilibre entre les droits des parties, même si la loi de transposition française n'a pas bouleversé le paysage juridique français, puisque comme nous l'avons précédemment exposé, la France bénéficie d'une longue tradition en matière de contrefaçon, certains auteurs constatent, à juste titre, que la jurisprudence de ces dernières années semble indiquer une inquiétante inversion de la tendance. En effet, depuis quelques années, les saisis sont de plus en plus nombreux à présenter des moyens de défense toujours plus sophistiqués, au regard du risque d'atteinte au secret des affaires et il faudra donc veiller, à ce que contrairement aux idées reçues et aux craintes initiales, la saisie-contrefaçon ne devienne pas un exercice trop périlleux non pour les saisis, mais pour les titulaires de droits de la propriété intellectuelle¹⁷³¹. De même, étant donné le caractère restrictif de cette directive qui s'applique avant tout aux cas de piratages mafieux à grande échelle et qui se désintéresse des cas de saisies ordinaires, il faut espérer que les titulaires de droits ne s'en détourneront pas¹⁷³².

Par ailleurs, il faudra parer aux difficultés qui ne se sont pas fait attendre suite à l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est¹⁷³³. Etant donné que la qualité de la procédure de saisie est dépendante tant de l'expérience acquise par les autorités chargées de l'exécuter, que de leur discipline à respecter le bon déroulement de la saisie, celles-ci doivent nécessairement disposer de bonnes connaissances pratiques afin d'assurer l'efficacité de la saisie-contrefaçon. En France et en Allemagne cela ne pose, à priori, aucun problème, mais qu'en est-il des nouveaux Etats membres non familiers de ladite procédure ? De toute évidence, contrairement aux autorités

¹⁷³⁰ De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, Propriétés intellectuelles, Doctrine, n°40, juillet 2011, p. 278.

¹⁷³¹ Voir May (B.)/Liens (M.) « Saisie-contrefaçon : deux ans de pratique après la loi de lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, Etudes, mai 2010, p. 11.

¹⁷³² En ce sens Martine Karsenty-Ricard, Un an d'application de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2009, Echanges Internationaux, Revue du Comité Français de la Chambre de Commerce Internationale, ICC, 2^{ème} trimestre 2009.

¹⁷³³ Voir Günther (P.H.)/Beyerlein (T.), « Die Auswirkungen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union auf die Grenzbeschlagnahme im gewerblichen Rechtsschutz », WRP, avril 2004, pp. 452 et 453.

allemandes et françaises, ni les autorités polonaises ni les autorités hongroises n'avaient les compétences et l'expérience requises lors de l'élargissement, faute d'avoir eu l'occasion de la pratiquer. Il faudra donc attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir parler d'une uniformisation réelle de la procédure de saisie-contrefaçon, à condition que les suites de l'élargissement ne pèsent pas trop longtemps sur les résultats de la saisie-contrefaçon et que le fragile équilibre sur lequel elle repose, perdure¹⁷³⁴. Et ce d'autant qu'il est vraisemblable que la procédure de saisie-contrefaçon connaîtra de nouvelles évolutions dans les années à venir compte tenu de l'adoption récente d'une nouvelle loi française visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon¹⁷³⁵, qui aligne la procédure de saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur et aux logiciels et aux bases de données, sur celle en vigueur s'agissant des droits de la propriété industrielle¹⁷³⁶. Par ailleurs, en application de ces nouvelles dispositions, l'huissier pourra procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments de fabrication et de distribution des produits soupçonnés de contrefaçon et le juge pourra désormais ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon¹⁷³⁷.

Face à un tel bouillonnement législatif, on ne peut qu'espérer que cet exemple édifiant d'harmonisation européenne en matière civile, dans le contexte franco-allemand, saura, dans les années à venir, inciter les institutions européennes à reconsidérer le modèle répressif européen, en tenant suffisamment compte des avancées des dispositifs répressifs établis d'un côté comme de l'autre du Rhin.

¹⁷³⁴ Se reporter à Günther (P.-H.)/Beyerlein (T.), „Die Auswirkungen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union auf die Grenzbeschlagnahme im gewerblichen Rechtsschutz“, WRP, avril 2004, p. 453.

¹⁷³⁵ Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JORF du 12 mars 2014, p. 5112.

¹⁷³⁶ Voir en ce sens Basire (Y.), « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, avril 2014, p. 3.

¹⁷³⁷ Se reporter à Costes (L.), « Renforcement contre la lutte contre la contrefaçon », RLDI, avril 2014, p. 16.

CHAPITRE TROISIÈME : Le dispositif répressif franco-allemand

Dans les années 80, F.-K. Beier avait souligné la complexité du droit des marques, dont les rouages, du fait de leur quasi perfection, n'étaient pas évidents à maîtriser¹⁷³⁸. Il était donc naturel que la contrefaçon ait été considérée, ab initio, comme un délit très raffiné¹⁷³⁹.

Par ailleurs, compte tenu de la multiplicité d'objectifs du droit pénal des marques, qu'étaient la protection des titulaires de droits, le maintien d'une saine concurrence, le fait de favoriser une innovation constante et le devoir de veiller à la protection du consommateur contre les produits dangereux, qu'il fallait bien évidemment combiner, parvenir à trouver une stratégie adéquate, au croisement du droit pénal et de la propriété intellectuelle n'était pas chose aisée. Le modèle franco-allemand est néanmoins parvenu à répondre à cette problématique de façon efficace, tout en tenant compte des contraintes nationales inhérentes à l'élaboration d'un système répressif digne de ce nom. Reste alors à espérer, qu'en prévision de l'harmonisation du droit pénal européen des marques à venir¹⁷⁴⁰, le législateur européen saura s'en inspirer.

Le couple franco-allemand, s'apparentant au « fer de lance¹⁷⁴¹ » de la répression de la contrefaçon en Europe (Section 1), un examen approfondi des systèmes répressifs aménagés d'un côté comme de l'autre du Rhin ainsi que des débats doctrinaux qu'ils ont généré, concernant notamment la question récurrente du bien-fondé de la pénalisation (Section 2), permettrait certainement au modèle européen de rebondir, suite à l'échec de la proposition avortée de directive d'harmonisation des mesures répressives de la contrefaçon.

Section 1 : Le couple franco-allemand, fer de lance de la répression de la contrefaçon en Europe

Au cours de ces trente dernières années on avait assisté à une telle expansion de la contrefaçon, que les milieux intéressés avaient rapidement pris conscience, que la lutte

¹⁷³⁸ Voir Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 70.

¹⁷³⁹ Voir Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 621.

¹⁷⁴⁰ Si tant est que ce soit à nouveau à l'ordre du jour dans les mois ou années à venir après l'échec de la première proposition de directive d'harmonisation.

¹⁷⁴¹ Pour l'emploi de cette expression voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1051.

contre la contrefaçon devait dépasser la seule protection des droits privatifs et exclusifs. Forts de ce constat, ils s'étaient tournés, de manière naturelle, vers le droit pénal qui avait fait ses preuves s'agissant d'autres fléaux économiques, comme le trafic de stupéfiants. Parmi les Etats conscients de la nécessité de favoriser l'action pénale et ayant fait le choix de s'engager dans cette voie, figuraient l'Allemagne et la France, tous deux pressentis pour devenir les chefs de file de la lutte pénale contre la contrefaçon en Europe.

D'un côté comme de l'autre du Rhin, la mise en place du dispositif répressif de lutte contre les contrefaçons de marques avait connu deux phases : une première phase progressive (§1) et une seconde relativement accélérée puisque rythmée par l'aggravation quasi-constante des sanctions (§2).

§1 La mise en place progressive du dispositif répressif

Si on se réfère à l'histoire, les sanctions pénales pour lutter contre la contrefaçon avaient toujours existé. Cette assise historique avait de façon évidente, contribué à la confirmation du caractère pénal de la contrefaçon en droits français et allemand des marques (A.) et inspiré les premiers développements législatifs à l'Est comme à l'Ouest du Rhin (B.)

A. La confirmation du caractère pénal de la contrefaçon en France comme en Allemagne

La réunion des éléments nécessaires à la qualification pénale de la contrefaçon de marques (1.) avait conduit à la confirmation dudit caractère pénal, malgré une brève phase de dépénalisation de certains droits de la propriété intellectuelle (2.).

1. Les éléments d'une qualification pénale de la contrefaçon

La qualification pénale de la contrefaçon était très ancienne puisqu'elle remontait à la Loi « De falsis¹⁷⁴² » issue du droit romain et nécessitait pour être confirmée, que soit constatée l'application effective de sanctions aux actes de contrefaçon de marques (a) ainsi que l'attribution de la qualification de délit aux atteintes portées de la sorte aux droits français et allemand des marques (b).

¹⁷⁴² Loi Cornelia de falsis ou testamentaria, 81 -79 avt. J.C. ; voir *Institutes de Justinien*, IV, 18, Ortolan, Paris, 1857.

a) La sanction de la contrefaçon

En France (aa), comme en Allemagne (ab), les actes de contrefaçon avaient été très tôt sanctionnés.

aa) En Allemagne

En Allemagne, les sanctions de ce qui s'apparente aujourd'hui à des actes de contrefaçon n'étaient pas clairement établies et il avait fallu attendre le milieu du 19^{ème} siècle pour voir apparaître les premiers textes à effet contraignant et applicables à l'échelle nationale. La multiplicité des Länder et le développement des corporations dont les règlements étaient propres à chaque profession, ne favorisaient pas l'harmonisation des mesures répressives en la matière¹⁷⁴³. Ce n'est qu'à la suite de l'unification du Reich allemand, qu'on avait assisté à la mise en œuvre de règles communes¹⁷⁴⁴.

En droit moderne, le développement du droit pénal des marques avait connu une accélération soudaine à la fin des années 80, puisque la GRUR e. V. avait pris position en ce sens, dès 1984. Mais ce n'est qu'en 1999, que la Markenverband avait réclammé la mise en place de mesures pénales de poursuite jusqu'au-boutistes par les autorités chargées d'enquêter et surtout, l'intégration de la contrefaçon de produits dans le Code pénal allemand¹⁷⁴⁵.

ab) En France

En France, c'est l'édit de Charles Quint du 16 mai 1544 et le Livre des Coutumes du Pays et Duché d'Anjou de 1724 qui, en assimilant les contrefacteurs à de faux-monnayeurs et en les condamnant aux galères, avaient amorcé l'application de sanctions aux agissements assimilés à des actes contrefaisants¹⁷⁴⁶.

Il faut cependant noter, qu'en droit moderne français, la sanction pénale de la contrefaçon ne s'était pas imposée dès la création des droits de la propriété

¹⁷⁴³ Voir Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 28.

¹⁷⁴⁴ Pour plus d'informations voir Böxler (B.), « Markenstrafrecht – Geschichte – Akzessorietät – Legitimation – Perspektiven, Mohr Siebeck Verlag, 2013, pp. 5 à 8.

¹⁷⁴⁵ Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, pp. 386 et 387.

¹⁷⁴⁶ Voir Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 613.

intellectuelle¹⁷⁴⁷ et que la qualification de délit n'était intervenue que dans la seconde moitié du 19^{ème} siècle.

b) La qualification de délit

La qualification de délit avait été accordée très tôt par le droit français (ba), contrairement au droit allemand, qui avait mis un certain temps avant de faire droit aux demandes répétées des représentants des titulaires de droits et des milieux intéressés (bb).

ba) En droit français

La qualification de délit avait été retenue pour la première fois en France avec la loi sur les marques de fabrique et de commerce du 23 juin 1857¹⁷⁴⁸, une dizaine d'années après la loi sur les brevets d'invention du 5 juillet 1844¹⁷⁴⁹. Elle avait été confortée, plus d'un siècle plus tard, par la loi du 5 février 1994¹⁷⁵⁰, qui avait pour objectif « d'entraîner une conscience collective que la contrefaçon était bien un délit¹⁷⁵¹ ». En matière douanière, il faudrait attendre une quinzaine d'années pour que le délit de contrefaçon de marques soit assimilé à un délit douanier de contrebande, venant s'ajouter au délit de contrefaçon de droit commun¹⁷⁵².

On comprend mieux pourquoi la qualification de la contrefaçon en délit était, à l'époque considérée, comme une tradition juridique du droit français, que nos voisins d'outre Rhin, n'étaient pas les seuls à nous envier¹⁷⁵³.

¹⁷⁴⁷ Voir Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », *Revue Lamy - Droit de l'immatériel*, octobre 2012, n°86, p. 57.

¹⁷⁴⁸ Loi du 23 juin 1857 abrogée par la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF du 1 janvier 1965, p. 3.

¹⁷⁴⁹ Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, renvoie au JORF du 20 août 1944 page 553, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6125321r>.

¹⁷⁵⁰ En ce sens Thrierr (O), voir ouvrage précité, p. 614.

¹⁷⁵¹ Pour l'emploi de cette expression Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », *Gazette du Palais*, 17 septembre 1994, *Doctrine*, p. 1052.

¹⁷⁵² Voir De Haas (C.), « Pratique contentieuse. Retenues douanières : rien ne sert de les maintenir quand on peut faire saisir », *Communication - Commerce électronique*, *Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur*, juillet-août 2011, p. 44.

¹⁷⁵³ Voir M. Schmidl in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », *Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH)*, Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 393.

bb) En droit allemand

Même si la doctrine avait manifesté très tôt son désir de voir la contrefaçon élevée au rang de délit officiel¹⁷⁵⁴, ce n'est que sous la pression des plaintes réitérées de la GRUR e. V., notamment lors de la publication du projet de loi en 1989, que le législateur allemand avait fini par y consentir lors de l'adoption de la Produktpirateriegesetz de 1990.

Par comparaison avec d'autres Etats membres, on peut considérer que le caractère répréhensible de la contrefaçon de marques avait été admis très tôt, la pénalisation de la contrefaçon des marques ayant, toutefois, bien failli connaître une parenthèse, d'un côté comme de l'autre du Rhin.

2. La parenthèse de dépénalisation

Au cours des nombreux revirements législatifs, les législateurs nationaux avaient initialement hésité, à accorder aux titulaires de droits de la propriété intellectuelle et plus particulièrement aux titulaires de marques, la protection du droit pénal. C'est l'une des raisons pour lesquelles les droits des marques français (a) et allemand (b) avaient été indirectement confrontés à une parenthèse de dépénalisation de certains droits de la propriété intellectuelle.

a) La parenthèse française de dépénalisation

Dans les années 70, un mouvement de dépénalisation de la contrefaçon s'était développé dans certains domaines de la propriété intellectuelle, dont le droit des brevets¹⁷⁵⁵. Sans aller jusqu'à la position radicale adoptée en droit des brevets, à l'origine d'une réelle dépénalisation, dont Jean Foyer se félicitait dans son projet de loi, en soulignant qu'elle débarrassait la loi française « d'oripeaux démodés », un courant de pensée sensiblement similaire avait vu le jour en droit des marques. Suscitant de réelles hésitations quant à une éventuelle dépénalisation du droit des marques, lors de l'adoption de la loi n°78-742 du 13 juillet 1978¹⁷⁵⁶, ce projet était néanmoins resté au

¹⁷⁵⁴ Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 389.

¹⁷⁵⁵ La loi du 13 juillet 1978 abrogera les dispositions prévoyant des sanctions pénales en matière de brevets.

¹⁷⁵⁶ Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, JORF du 14 juillet 1978 page 2803.

stade de la réflexion¹⁷⁵⁷. Les dispositions pénales étaient certes tombées en désuétude durant une vingtaine d'années, mais à compter de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990¹⁷⁵⁸ le législateur s'était livré à « une véritable escalade répressive¹⁷⁵⁹ » laissant derrière lui ce que certains qualifiaient de « parenthèse de dépénalisation¹⁷⁶⁰ ».

Par la suite, la contrefaçon qui avait toujours été considérée comme un délit correctionnel en cas d'atteinte aux droits d'auteur, des marques et des dessins et modèles¹⁷⁶¹, avait retrouvé de manière définitive le même statut en droit des brevets avec l'adoption de la loi dite « Longuet ». La contrefaçon de brevets qui ne constituait plus une infraction pénale depuis la loi de 1978, avait été « repénalisée » progressivement à compter de 1990¹⁷⁶². De l'autre côté du Rhin, même si le projet de dépénalisation du droit des marques avait été davantage approfondi, il ne s'était cependant jamais concrétisé.

b) Le mouvement allemand de dépénalisation

A l'image du droit français, le droit allemand pénal de la propriété intellectuelle avait également été victime d'une vague de dépénalisation. Sous la pression des juges pénaux et des avocats, il avait même été question d'éliminer purement et simplement toutes les sanctions pénales des lois allemandes sur la propriété industrielle¹⁷⁶³. Par la suite, ce projet avait été porté devant une commission du Ministère fédéral de la justice, ayant le mandat de renforcer la lutte contre les délits économiques et F.-K. Beier, seul civiliste de ladite commission, avait eu fort à faire pour convaincre ses collègues de maintenir les sanctions pénales et de les appliquer au moins, dans les cas où la contrefaçon et la

¹⁷⁵⁷ Voir Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 614.

¹⁷⁵⁸ Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, JORF n°0276 du 28 novembre 1990, page 14624 : elle rétablira les dispositions pénales en matière de brevets en insérant un nouvel article dans le CPI, actuellement article L. 615-14.

¹⁷⁵⁹ Pour l'emploi de cette expression Stasiak (F.), « Les sanctions de la contrefaçon », Communication – Commerce Electronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, janvier 2009, p. 7 in Dreyer (E.), « Les nouvelles incriminations...retour sur cinquante ans de droit pénal d'auteur », Petites affiches, Dossier, 6 décembre 2007, n°244, p. 52.

¹⁷⁶⁰ En ce sens Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 58.

¹⁷⁶¹ Voir Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 3.

¹⁷⁶² De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 35.

¹⁷⁶³ Compte-rendu de la séance par Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 79.

mauvaise foi du contrefacteur étaient évidentes et où les conséquences économiques étaient graves. Le débat concernant une éventuelle dépénalisation de la contrefaçon ne disparaîtrait d'ailleurs jamais complètement du paysage doctrinal allemand, puisque certains de ses partisans resteraient, à jamais, campés sur leurs positions.

Par comparaison avec d'autres Etats, qui rechignaient à qualifier la contrefaçon de délit, la France et l'Allemagne, animées du même désir de réprimer efficacement la contrefaçon, avaient fait front commun. Les premiers développements législatifs en faveur de l'établissement d'un système répressif efficace, allaient, à leur tour, être les témoins de cette complicité.

B. Les premiers développements législatifs

Les premiers développements législatifs répressifs de lutte contre la contrefaçon avaient été initialement rythmés par l'enchaînement rapide des nombreuses législations qui s'étaient succédé en France comme en Allemagne jusque dans les années 80 (1), avant d'être réorientés suite au changement de paramètres du phénomène de la contrefaçon de marques (2).

1. La construction de la matière au rythme soutenu des évolutions législatives

En droit français, les premiers développements législatifs étaient ceux qui étaient intervenus avant l'adoption de la loi dite « Longuet » en 1994 (a), alors qu'en Allemagne, ils s'apparentaient aux textes adoptés antérieurement à la promulgation de la *Produktpirateriegesetz* de 1990 (b).

a) Le droit pénal français des marques, avant la loi de 1994

La deuxième moitié du 19^e siècle, avait été la scène des premiers développements du droit pénal des marques (aa), qui à l'aube des années 90, avait fait l'objet d'une première vague d'harmonisation et de codification (ab).

aa) Les prémices du droit pénal français des marques

Pendant plus d'un siècle, le droit des marques avait été organisé sur le fondement de la loi du 23 juin 1857, qui n'avait connu que quelques modifications minimales. Cette loi prévoyait déjà à l'époque, que les atteintes les plus sérieuses à la propriété de la marque s'apparentaient à des infractions pénales, mais les peines de prison et d'amende ne pouvaient se cumuler. Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du 20^e siècle que le

droit des marques allait connaître une nette évolution, parallèlement à l'apparition d'une réglementation internationale en la matière, je pense notamment à la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883¹⁷⁶⁴.

Il faudrait toutefois attendre jusqu'au 31 décembre 1964¹⁷⁶⁵ pour qu'une nouvelle loi sur les marques soit promulguée. A son tour, elle allait faire l'objet de nombreuses modifications au fil des lois du 23 juin 1965, du 30 juin 1975 et du 10 janvier 1978 et aurait pour effet d'introduire dans le Code pénal toute une série d'articles (articles 422 et suivants), relatifs aux diverses infractions touchant à la marque, comme la contrefaçon entendue strictement, l'imitation frauduleuse ou le recel.

ab) La première opération d'harmonisation et de codification des sanctions

Enfin, c'est le 28 décembre 1991, qu'était entrée en vigueur la loi du 4 janvier 1991¹⁷⁶⁶, dont l'article 38 apportait des modifications notables en matière de sanctions pénales. Parallèlement à l'établissement de nouvelles définitions relatives aux prérogatives du titulaire de droits, cette loi harmonisait les sanctions en unifiant notamment les peines, qui étaient uniques pour l'ensemble des infractions. Les peines d'emprisonnement variaient ainsi de trois mois à deux ans de prison et les peines d'amende de 6 000 à 120 000 francs.

Par ailleurs, elle présentait l'avantage de regrouper dans un article unique et sous la seule dénomination de « contrefaçon »¹⁷⁶⁷, une série de délits distincts, qui se trouvaient, autrefois, éparpillés dans différents articles du Code pénal, sous le régime de la loi de 1964. De façon traditionnelle, la liste des délits, reproduite au nouvel article 422 du Code pénal, mentionnait la reproduction, l'imitation, l'usage, l'apposition, la suppression ou la modification d'une marque. Or, avant l'adoption de la loi de 1991, les infractions au droit des marques étaient réparties entre la contrefaçon au sens strict, en tant que reproduction non autorisée de la marque et l'imitation de marque¹⁷⁶⁸. Cette

¹⁷⁶⁴ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, dans sa dernière version modifiée du 28 septembre 1979, http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=288516.

¹⁷⁶⁵ Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF du 1 janvier 1965, p. 3.

¹⁷⁶⁶ Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF n°5 du 6 janvier 1991, p. 316.

¹⁷⁶⁷ Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, Article 14, alinéa 2.

¹⁷⁶⁸ Voir Durrande (S.), « L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau code pénal », Recueil Dalloz, 1999, 30^{ème} Cahier, Chronique, p. 321.

unification avait beau être « purement nominale¹⁷⁶⁹ », puisque c'était aux articles 15 et 38 de la loi de 1991 que revenait d'analyser les éléments des diverses manifestations de la contrefaçon, elle permettait d'avoir une vue d'ensemble concernant les actes constitutifs de la contrefaçon.

La loi du 4 janvier 1991 avait beau avoir abandonné la distinction opérée entre la reproduction non autorisée et l'imitation de la marque, au profit de celle établie entre contrefaçon directe et contrefaçon indirecte, elle opérait toutefois deux distinctions nouvelles. Premièrement, elle différençait les contrefaçons selon qu'elles portaient sur des produits identiques ou similaires et deuxièmement, selon qu'elles entraînaient ou non un risque de confusion dans l'esprit du consommateur¹⁷⁷⁰. En cas de produits similaires, la reproduction, l'apposition ou l'usage ne pouvaient donner lieu à un acte de contrefaçon que dans le cas d'un risque caractérisé de confusion dans l'esprit du public. Il en allait de même des cas d'imitation. Par opposition, s'agissant de produits identiques il n'était nullement besoin de prendre en compte l'existence d'un risque de confusion. Dans tous les cas, la mauvaise foi du contrefacteur présumé, ou son absence, était indifférente¹⁷⁷¹. Par ailleurs, les cas de recel d'objets contrefaits, de vente, de mise en vente et de substitution de produits étaient punis des mêmes peines par l'article 422-1 du Code pénal. En outre, détail qui avait son importance, la récidive avait dorénavant vocation à entraîner le doublement des peines. Quant aux mesures de publicité ou de confiscation elles pouvaient être prononcées à titre de peine, mais n'avaient rien de systématique.

Quelques mois plus tard, la loi n°92-597 du 1^{er} juillet 1992¹⁷⁷², dite loi de codification, allait abroger l'ensemble des articles du Code pénal relatifs à la contrefaçon, pour les intégrer dans le Code de la Propriété Intellectuelle, sans en modifier le contenu. Faute d'harmonisation, les sanctions qui y figuraient étaient extrêmement disparates, variant considérablement d'un droit de propriété intellectuelle à l'autre et étant dans certains cas¹⁷⁷³, grandement insuffisantes. Suite à sa promulgation, bon nombre d'industriels

¹⁷⁶⁹ Pour l'emploi de cette expression Chavanne (A.), « Le droit pénal de la contrefaçon en matière de brevets et de marques », Ed. Techniques - Droit pénal, Chroniques, avril 1991, n°4, p. 1.

¹⁷⁷⁰ Voir Chavanne (A.), « Le droit pénal de la contrefaçon en matière de brevets et de marques », Ed. Techniques - Droit pénal, Chroniques, avril 1991, n°4, p. 1.

¹⁷⁷¹ La loi de 1964, exigeait la mauvaise foi pour caractériser l'imitation.

¹⁷⁷² Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF n°153 du 3 juillet 1992, p. 8801.

¹⁷⁷³ Il s'agit ici essentiellement du droit des dessins et modèles.

avaient dénoncé les lacunes de cette loi « de pure codification » et appelé le législateur à réfléchir à une nouvelle stratégie pour combattre la contrefaçon, tout en tenant davantage compte de l'ampleur actuelle du phénomène.

Parallèlement à ces premiers développements en droit français, le droit pénal allemand des marques avait également été à l'origine de l'adoption d'un certain nombre de textes législatifs.

b) Le droit pénal allemand des marques avant la loi de 1990

Comme en droit français, la mise en place du droit allemand pénal des marques avait été extrêmement progressive¹⁷⁷⁴. Jusqu'au milieu du 20^e siècle, les textes législatifs adoptés en matière de marques avaient jeté les bases du futur système répressif de lutte contre la contrefaçon (ba), qui s'était développé de façon constante jusque dans les années 80, mais de façon insuffisante aux yeux de la GRUR e. V. (bb).

ba) Les prémices du droit pénal allemand des marques

Dès le 19^e siècle dans la première loi allemande sur les marques datant de 1874¹⁷⁷⁵, figurait à l'article 14 une disposition répressive qui sanctionnait l'apposition illégale d'une marque sur des produits ou sur leur emballage, ainsi que la mise sur le marché ou l'offre à la vente de produits sur lesquels avait été apposée une marque sans autorisation des titulaires de droits. C'était là, la première loi de protection des marques valables dans l'ensemble du Reich.

En 1894, la « Kennzeichenkodifikation¹⁷⁷⁶ », mot à mot le code concernant les signes distinctifs, lui avait succédé. Il comportait un article 14, qui condamnait l'apposition intentionnelle et non autorisée d'une marque déposée sur des produits et plus précisément leur mise sur le marché et leur offre à la vente et un article 15, qui prévoyait une peine atténuée en cas d'atteinte semblable portée à une marque nominale « constituant une dénomination nécessaire et vulgaire¹⁷⁷⁷ ».

¹⁷⁷⁴ Pour plus de détails et ayant servi de source d'inspiration : Feiler (H.), « Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht », Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften, Band 19, Göttingen, 2011, pp. 36 à 40.

¹⁷⁷⁵ Gesetz über Markenschutz vom 30. November 1874, RGBl. 1874, p. 143. Pour plus d'informations sur le contenu et les objectifs de cette loi consulter Wadle (E.), « La protection des marques en Allemagne – Un précis de l'histoire bicentenaire », Première publication ATRIP Réunion annuelle, 1996, pp. 105 à 118 et aussi sur <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=355>.

¹⁷⁷⁶ Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, RGBl. 1894, p. 441.

¹⁷⁷⁷ Par exemple Kleenex en France ou Tempo en Allemagne, qui fait partie de la catégorie des « Gattungsnamen » (noms génériques).

Par la suite, la loi sur les signes distinctifs, en date du 5 mai 1936¹⁷⁷⁸, avait considérablement élargi la protection pénale en englobant l'intégralité du matériel auquel il était porté atteinte. En ce sens, étaient protégés non seulement l'apparence ou plus exactement l'identité du signe dans son ensemble, mais également jusqu'à l'emballage du produit. Les évolutions législatives qu'avait ensuite connues la loi sur les signes distinctifs, n'avaient eu aucune répercussion notable en droit pénal, dans la mesure où les lignes directrices étaient restées les mêmes. De ce fait, le bilan dressé dans les années 80 avait permis de faire le point sur la catégorie des actes constitutifs de contrefaçon en droit allemand et la GRUR e. V. s'en était inspiré pour présenter un projet de modification de la loi sur les signes distinctifs.

bb) Le bilan des années 80 et les aspirations au changement de la GRUR e.V.

Jusqu'au milieu des années 80, la loi allemande connaissait trois délits de contrefaçon, à savoir l'apposition, la mise dans le commerce et l'emploi dans la publicité, tous trois réprimés par l'article 24 de la loi allemande sur les marques (sanctions civiles et pénales). Au-delà de la simple apposition, sans autorisation, par un tiers, d'une marque contrefaite ou imitée, sur ses propres marchandises, le droit d'apposition s'étendait aussi à l'usage de la marque pour des produits authentiques, fabriqués par le titulaire de la marque ou son licencié. Le délit d'apposition présentait, en outre, l'avantage de permettre au titulaire de la marque en question, d'intervenir sans avoir à attendre que le produit apparaisse sur le marché. S'agissant du droit exclusif du titulaire de la marque de mettre ses marchandises dans le commerce, il lui conférait le droit de réprimer l'usage illicite de sa marque à tous les stades de la distribution commerciale. En ce sens, chaque vente et revente de la marchandise s'apparentant à un acte de mise dans le commerce, le titulaire était donc en mesure d'intervenir à de multiples occasions. Ce droit exclusif offrait aussi la possibilité au titulaire de droits, même s'il ne disposait d'aucun droit de protection dans le pays d'origine des contrefaçons, d'en interdire l'importation ou la distribution sur le sol allemand. Le troisième délit de contrefaçon offrait la possibilité au titulaire de réprimer tout usage de sa marque dans la publicité mais aussi dans l'ensemble des documents commerciaux.

Il est important de noter que la jurisprudence allemande avait une interprétation extensive de ces trois délits de contrefaçon et tenait simultanément compte des intérêts

¹⁷⁷⁸ Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936, RGBl. 1936 II, p. 134.

du titulaire, des fonctions de la marque et des intérêts du commerce¹⁷⁷⁹. Malgré de nets progrès en la matière, la GRUR e. V., qui s'était sentie très concernée par les problèmes de lutte contre la contrefaçon des marques, dès 1984, avait présenté un projet de modification de la Warenzeichengesetz, dont elle trouvait les sanctions bien trop faibles. Ce projet de modification de la loi allemande, dont elle avait été l'instigateur en 1985, avait pour fondement des réflexions sur le développement d'une nouvelle infraction relative à la reproduction frauduleuse d'un produit ou de son signe distinctif. Une telle atteinte devait, selon elle, être sanctionnée par une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans ou une amende. L'idée était qu'ainsi aussi bien les forces de police, que le parquet, se sentiraient obligés, à l'avenir, de poursuivre les contrefacteurs. Très en avance sur son temps, elle allait jusqu'à prévoir la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits contrefaits et envisageait comme sanction, de rendre la poursuite de leur utilisation impossible ainsi que celle de leur emballage et des outils ayant servi à leur production. De plus, elle prévoyait la sanction de l'action en contrefaçon intervenue par négligence.

Malgré les doléances insistantes de la GRUR e. V. et le vif débat qu'elle avait suscité au sein de la doctrine allemande, F.-K. Beier avait néanmoins souligné dès le début des années 80, que le système de protection des marques et de la répression des actes de contrefaçon allemand, tel qu'il était en vigueur, à l'époque, était l'un des plus efficaces que l'on puisse trouver dans le monde¹⁷⁸⁰. On aurait aisément pu transposer son propos s'agissant du système répressif français de lutte contre la contrefaçon. Ces deux systèmes répressifs nationaux étaient d'autant plus prometteurs, que leur propension à s'adapter aux caractéristiques nouvelles de la contrefaçon était importante.

2. La réorientation brutale de la matière

La contrefaçon, « problème ancien dans son existence mais nouveau dans ses caractéristiques¹⁷⁸¹ », appelait à une modernisation des systèmes répressifs en place en Allemagne et en France. Ce processus de modernisation impliquait nécessairement l'abandon pur et simple des conceptions surannées sur le fondement desquelles s'était

¹⁷⁷⁹ Voir Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 72.

¹⁷⁸⁰ Affirmation de Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 69.

¹⁷⁸¹ Pour l'emploi de cette expression, Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 612.

développée la matière jusqu'au début des années 90 (a) ainsi que la prise en compte des nouveaux paramètres de la contrefaçon (b).

a) L'abandon des conceptions surannées

La fin des années 80 avait marqué un tournant dans la façon qu'avaient les législateurs nationaux d'appréhender la contrefaçon.

En France, la contrefaçon de marques, initialement considérée comme marginale¹⁷⁸², avait été perçue pendant longtemps comme un conflit d'ordre privé, ayant trait à une atteinte portée à un droit privatif. Il avait fallu attendre l'adoption de la loi de codification au début des années 90, pour que la contrefaçon de marques soit considérée comme un phénomène portant atteinte à l'ordre public en général (et à l'ordre public économique en particulier¹⁷⁸³) et dépassant les seuls antagonismes privés¹⁷⁸⁴.

En Allemagne, le droit des marques avait jusqu'en 1994 été classé parmi les droits personnels, en raison du fort attachement qui le liait à la personne de son titulaire, ce qui n'avait pas empêché le législateur allemand de réprimer sévèrement les actes de contrefaçon dont elle faisait l'objet. Cette tendance répressive s'était par la suite affirmée, lorsque suite à l'adoption de la Markenrechtsreformgesetz de 1995¹⁷⁸⁵, il avait été admis que le droit des marques constituait incontestablement un droit intellectuel, passant ainsi du statut de droit incessible à celui de droit cessible.

Ces changements de statut, d'un côté comme de l'autre du Rhin, étaient d'une part symboliques des évolutions législatives qu'avait connues le droit des marques au fil du temps, la marque se dépersonnalisant voire « s'anonymisant ». D'autre part, ils se faisaient l'écho des mutations dont le phénomène relativement moderne de la contrefaçon, n'avait eu de cesse de faire l'objet.

¹⁷⁸² Thrierr (O.) s'auto-cite dans Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, nbp 4 p. 611.

¹⁷⁸³ Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 611 ; pour l'emploi de cette expression Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, février 1996, n°63, p. 24.

¹⁷⁸⁴ Voir Truchot (L.), « En matière de suites contentieuses et de sanctions, il convient de distinguer l'action publique et la voie civile. Quelles sont leurs caractéristiques respectives ? », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 125.

¹⁷⁸⁵ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen du 25 octobre 1994, BGBl. I 1994, p. 3082 (mit Berichtigung vom 27. Januar 1995, BGBl. I 1995, p. 156), dite loi de réforme du droit des marques et ayant servi à transposer la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

b) La prise en compte des nouveaux paramètres de la contrefaçon de marques

Les raisons qui avaient incité les législateurs nationaux à modifier leurs perceptions de la contrefaçon, étaient au nombre de deux. Il s'agissait en premier lieu de l'industrialisation du phénomène et en second lieu de son internationalisation.

S'agissant de l'industrialisation de la contrefaçon, la loi Longuet évoquait un mouvement de professionnalisation de la contrefaçon. Les réseaux de contrefacteurs, extrêmement bien organisés, employaient des méthodes modernes de distribution, qui stimulaient en continu la croissance du marché de la contrefaçon. S'agissant de l'internationalisation du phénomène, elle n'avait fait qu'augmenter suite à l'ouverture des frontières et à la libéralisation des échanges internationaux¹⁷⁸⁶.

Durant la deuxième moitié du 20^e siècle, la contrefaçon avait pris une telle ampleur et la dégradation de la situation au niveau international était devenue à tel point palpable, qu'une nouvelle approche de ce phénomène en continuelle expansion s'était imposée. En ce sens, l'adoption par le législateur européen, de la première directive d'harmonisation rapprochant les législations des Etats membres sur les marques¹⁷⁸⁷, à l'aube des années 90, allait marquer un tournant décisif dans la construction du droit pénal des marques, aussi bien en France, qu'en Allemagne.

§2 L'escalade répressive de ces vingt dernières années

L'accélération du renforcement des sanctions avait été amorcée au début des années 90 coté Est du Rhin (A.), avant de se transformer quelques années plus tard en une véritable escalade répressive, côté Ouest du Rhin (B.).

A. L'amorce du mouvement d'aggravation des sanctions

Comme nous l'avons constaté plus haut, les sanctions encourues par le contrefacteur en droit français étaient considérées, d'un point de vue comparatif et ce, jusqu'au début des années 90, comme relativement sévères, si on les comparait à celles édictées par les législations étrangères pour des faits similaires¹⁷⁸⁸. Néanmoins, elles étaient loin

¹⁷⁸⁶ De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 33.

¹⁷⁸⁷ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, J.O.C.E. n°L40, du 11.02.1989, pp. 1 à 7.

¹⁷⁸⁸ Je pense notamment aux législations italienne ou espagnole ; voir en ce sens Guidoni (M.), « Un représentant de la Chancellerie donne son point de vue sur la mise en œuvre de l'action pénale engagée pour contrefaçon », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 130.

d'atteindre celui fixé en droit allemand (1), malgré un quantum déjà relativement élevé (2). C'est ce dont témoigne l'examen des premières lois d'aggravation des peines adoptées d'un côté et de l'autre du Rhin¹⁷⁸⁹.

1. La confirmation de la position rigoriste allemande

La « Produktpirateriegesetz¹⁷⁹⁰ » entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1990, qualifiée d'« Artikelgesetz », l'équivalent en droit français de ce que l'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire un paquet législatif réunissant des dispositions éparses qui sont adoptées en bloc, était venue compléter et apporter des changements de fond aux dispositions déjà en place. Inspirée de la première directive européenne d'harmonisation des législations des Etats membres en matière de marques, elle mettait un point d'honneur à favoriser la répression de la contrefaçon en aggravant les sanctions (a) et en délimitant les contours de façon large (b).

a) A l'Est du Rhin

La rigueur germanique s'agissant de la répression de la contrefaçon s'était manifestée, une nouvelle fois, à travers l'aggravation générale des sanctions (aa) et la préinalisation de l'acte contrefaisant au sens large (ab).

aa) L'aggravation générale des sanctions

Les modifications apportées par la « Produktpirateriegesetz » allaient dans le sens d'une intensification de la répression de la contrefaçon des marques. Ayant pour objectifs principaux de favoriser les poursuites et la répression des actes de contrefaçon ainsi que l'amélioration de la situation dans laquelle se trouvait la victime, elle procédait à une aggravation générale des sanctions et travaillait à une homogénéisation des systèmes de sanctions de l'ensemble des droits de la propriété industrielle et du droit d'auteur. Son article 1^{er} prévoyait un renforcement des possibilités de sanction et notamment une aggravation des peines. Ainsi, le plafond maximum de la peine privative de liberté était relevé à 3 ans en cas d'atteinte simple à un droit de la propriété intellectuelle ; parallèlement un nouveau critère permettant de caractériser les atteintes à l'échelle commerciale avait été mis en place et le plafond maximal fixé, le cas échéant,

¹⁷⁸⁹ Voir le tableau Annexe II de Thrierr (O.), ouvrage précité p. 647, d'après lequel tant les peines d'amendes que de prison étaient plus élevées en Allemagne qu'en France, puisqu'illimitées s'agissant des amendées et portées à trois ans s'agissant de l'emprisonnement.

¹⁷⁹⁰ Produktpirateriegesetz vom 1. Juli 1990, BGBl. I, p. 422.

à 5 ans d'emprisonnement, ou à une amende¹⁷⁹¹. Cette peine des plus sévères avait vocation à s'appliquer spécifiquement aux atteintes à caractère hautement répréhensible, c'est-à-dire notamment, lorsque le caractère professionnel de l'organisation des opérations de contrefaçon était caractérisé. En ce sens le texte de loi finalement adopté avait tenu compte des recommandations de la GRUR e. V., qui avait invité le législateur allemand à veiller à ce que les poursuites pénales de la contrefaçon soient rigoureuses et que les sanctions mises en œuvre soient simultanément drastiques¹⁷⁹². Cet avis n'était cependant pas partagé de tous, puisque certains comme E. Braun ou H.-E. Meister voyaient d'un mauvais œil l'élévation du plafond de la peine à trois ans, considérant que cela équivalait à criminaliser de façon superflue « la personne ordinaire » portant une atteinte simple à un droit de la propriété intellectuelle. Braun se positionnait d'ailleurs en faveur d'une décriminalisation des atteintes à la propriété intellectuelle. Selon lui, un abaissement supplémentaire du quantum de la peine aurait nécessairement une influence positive sur le niveau des peines encourues, étant donné que les juges sont plutôt réticents à prononcer les peines maximums hésiteraient sans doute moins à prononcer des peines plus adéquates. H.-E. Meister renchérisait en affirmant que des peines privatives de liberté même extrêmement courtes pouvaient avoir des effets suffisamment néfastes pour le défendeur et son activité professionnelle¹⁷⁹³.

ab) La pénalisation de l'acte contrefaisant au sens large

Par ailleurs, la « Produktpirateriegesetz » marquait la consécration de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle en tant que délit officiel¹⁷⁹⁴. Il est intéressant de noter, que la publication du projet de loi avait été à l'origine de vives critiques de la part de la GRUR e. V. qui avait exprimé son indignation concernant la position adoptée par le

¹⁷⁹¹ Sachant qu'en droit allemand le montant des peines d'amende qu'il s'agisse d'une atteinte simple ou d'un cas de récidive était illimité, voir en ce sens, Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 647, Annexe II et p. 652, Annexe VII : en cas de récidive, l'article 55 du Code pénal allemand prévoyait que la peine d'amende était remplacée par une peine d'emprisonnement.

¹⁷⁹² Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, pp. 384 et 385.

¹⁷⁹³ Meister (H.-E.) et Braun (E.), in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, respectivement pp. 397 et 390.

¹⁷⁹⁴ Braun (E.) était pour in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 390.

ministère de la justice, d'écarter la création d'un délit de contrefaçon et était visiblement parvenue à se faire entendre¹⁷⁹⁵. La Produktpirateriegesetz ne donnait cependant aucune définition de la contrefaçon, ou plutôt, elle s'en gardait bien, étant donné la multiplicité des formes qu'elle pouvait prendre et la difficulté à les englober toutes dans une simple définition à valeur générale ; c'est du moins en ces termes que le législateur allemand avait justifié sa position¹⁷⁹⁶. Très vite, les spécialistes de la matière à s'insurger contre cette position avaient été nombreux, avec pour chef de file, R. Knaak, qui incitait à l'emploi de concepts juridiques aussi précis que possible et appelait à éviter l'emploi de certains termes à caractère vague car la contrefaçon devait être délimitée strictement pour éviter que les contrefacteurs ne jouent à la fois sur le tableau du droit pénal général et sur celui des dispositions spécifiquement applicables au délit de contrefaçon, fraîchement consacré¹⁷⁹⁷.

Cette absence de définition permettait néanmoins au droit allemand d'entendre l'acte de contrefaçon au sens large et de poursuivre jusqu'à la simple tentative de contrefaçon¹⁷⁹⁸. Par comparaison avec le droit français qui n'envisageait pas la tentative comme un motif de sanction, le droit allemand apparaissait très avant-gardiste¹⁷⁹⁹. Or, la reprise de cette possibilité dans le projet avorté d'harmonisation à l'échelle européenne des mesures pénales de lutte contre la contrefaçon, présageait de futurs débats franco-allemands voire européens, à ce sujet¹⁸⁰⁰. Par ailleurs, afin de délimiter un tant soit peu l'acte de contrefaçon de marques, que la loi visait spécifiquement, elle introduisait un nouveau critère relatif au caractère commercial de l'atteinte, dont le but était de s'assurer que les sanctions soient à la hauteur des faits commis et qu'elles aient un caractère hautement dissuasif. En ce sens, le désir d'adaptation de la loi au contexte particulier du phénomène de la contrefaçon de marques était palpable, dans la mesure

¹⁷⁹⁵ Quack (K.)/Vieregge (J.-F. B.), « Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie, GRUR, 1989, p. 29.

¹⁷⁹⁶ Schulz (J.-P.), « Das deutsche Markenstrafrecht – Eine Untersuchung des § 143 MarkenG. unter Berücksichtigung europarechtlicher Einflüsse », Schriften zum Strafrecht, Heft 161, Berlin, 2005, p. 32.

¹⁷⁹⁷ R. Knaak et H. Wölfel étaient pour une clarification des critères permettant de caractériser la contrefaçon et surtout pour une définition, in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, respectivement pp. 388 et 389.

¹⁷⁹⁸ En allemand « die Versuchsstrafbarkeit », voir Schulz (J.-P.), « Das deutsche Markenstrafrecht – Eine Untersuchung des § 143 MarkenG. unter Berücksichtigung europarechtlicher Einflüsse », Schriften zum Strafrecht, Heft 161, Berlin, 2005, p. 31.

¹⁷⁹⁹ H. Wölfel s'était félicité de cette disposition, in Göpfert (W.-W.), ouvrage précité, p. 389.

¹⁸⁰⁰ Voir en ce sens Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 734, point 45.

où il tenait compte des effets négatifs importants du phénomène de la contrefaçon de marques. Il était néanmoins regrettable que le législateur allemand n'ait pas davantage tenu compte de la position de la GRUR e. V. à ce sujet, puisqu'elle s'était dit contre une simple aggravation des peines et sanctions en lien avec le seul critère de l'action en contrefaçon à titre commercial. Selon elle, cela risquait d'engendrer de nombreuses difficultés quant à la différenciation entre l'atteinte simple et celle réalisée dans le cadre de la criminalité organisée, s'agissant des fonds indûment perçus¹⁸⁰¹.

Cette loi, dont les dispositions étaient particulièrement sévères et intransigeantes, tout comme les critiques dont elle avait fait l'objet, avait certainement eu des répercussions outre Rhin et influencé le législateur français lors de l'élaboration de la loi dite « Longuet », adoptée près de quatre ans après la loi allemande.

2. La loi dite « Longuet » ou les prémices de l'aggravation des peines

La loi de 1994, dite loi Longuet¹⁸⁰², avait mis en place un nouvel arsenal législatif qui par un renforcement doublé d'un élargissement des sanctions pénales et un accroissement du rôle des Douanes, faisait de la France « le fer de lance en Europe de la lutte anti-contrefaçon ¹⁸⁰³ ». Il ne s'était d'ailleurs écoulé que très peu de temps entre l'élaboration du projet de loi par le Gouvernement et son examen par le Parlement ; ce bref délai étant significatif de la volonté des pouvoirs publics et du législateur de réagir rapidement.

Le renforcement des sanctions pénales, auquel s'adonnait cette nouvelle loi, s'articulait autour des deux mécanismes complémentaires qu'étaient l'aggravation des sanctions par le relèvement du maximum de la peine encourue (a) et l'extension de solutions éparses à des situations nouvelles (b).

a) L'aggravation des sanctions par le relèvement des maxima

Le désir manifeste du législateur français de punir plus sévèrement la contrefaçon s'exprimait par la mise en place de sanctions uniformes et aggravées, ayant vocation à s'appliquer aussi bien à la première infraction, qu'à la récidive. Pour ce faire, la loi de 1994 avait recours à un nouveau mode de fixation des peines encourues, dont elle

¹⁸⁰¹ Source déjà évoquée plus haut, p. 385.

¹⁸⁰² Loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle, JORF n°32 du 8 février 1994, p. 2151.

¹⁸⁰³ Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1051.

supprimait le caractère alternatif et qui s'apparentait à une délimitation des maxima et un abandon des minima. Le nouveau texte opérait par ailleurs une distinction selon qu'il s'agissait d'une première atteinte (aa) ou d'un cas de récidive (ab).

aa) Les sanctions en cas de première atteinte

En cas de première atteinte, le maximum des peines d'emprisonnement n'avait pas été modifié par la loi de 1994, mais était resté fixé à deux ans pour l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle. Quant au maximum de la peine d'amende, il avait été fixé à 1 million de francs, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné¹⁸⁰⁴. La loi prenait soin d'aligner les sanctions prévues pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur celles déjà prévues pour la contrefaçon de marques, dont l'amende se trouvait doublée par suite d'un amendement du Sénat¹⁸⁰⁵. Le montant ainsi fixé était le juste milieu entre les montants fixés par le Nouveau Code pénal en cas de vol simple et ceux fixés en cas de recel simple ou d'abus de confiance¹⁸⁰⁶. Par rapport au dispositif pénal général, on peut considérer qu'il s'agissait là de tarifs tout à fait corrects et d'un système de calcul globalement acceptable, même si la suppression des minima, tant s'agissant de l'amende, que s'agissant de l'emprisonnement, avait suscité de vifs débats¹⁸⁰⁷. Quoi qu'il en soit, le choix de la peine prononcée restait à la discrétion de la juridiction rendant le jugement, or celle-ci disposait toujours de la possibilité de prononcer une amende inférieure à celle encourue. En effet, dans la mesure où il n'y avait plus qu'un seuil maximal des peines encourues, le juge avait toute liberté de descendre autant qu'il le désirait dans l'échelle des peines et de répartir ainsi la responsabilité pénale entre la personne morale et ses dirigeants. La survivance de cette possibilité était d'autant plus paradoxale, qu'à l'époque, un mouvement rigoriste régnait en maître au sein du droit pénal des marques. Par ailleurs, le Parlement avait retenu la solution du cumul des peines principales encourues toujours dans un souci d'adéquation avec le nouveau Code pénal.

¹⁸⁰⁴ Voir tableau comparatif établi par Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 647, Annexe II et pp. 648 et 649 Annexes III et IV.

¹⁸⁰⁵ Voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », *Gazette du Palais*, 17 septembre 1994, *Doctrine*, p. 1051.

¹⁸⁰⁶ Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 621.

¹⁸⁰⁷ Constat fait par De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », *La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats*, 8 décembre 1994, n°49, p. 34.

La durée des peines d'emprisonnement et le montant des amendes ne permettaient plus aux contrefacteurs potentiels d'envisager sereinement la contrefaçon. Et ce d'autant que l'utilisation de la possibilité pour les tribunaux, de prononcer des peines d'emprisonnement, ne se contentant plus d'être théorique, devenait fréquente¹⁸⁰⁸.

ab) Les sanctions en cas de récidive

En cas de récidive, la loi de 1994 généralisait la pratique du doublement des peines à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle¹⁸⁰⁹. A l'origine, ce doublement des peines n'avait été envisagé dans le projet de loi, que pour les seuls dessins et modèles. Il avait ensuite été étendu aux droits voisins et d'auteur par l'Assemblée nationale, et aux marques et brevets à l'initiative du Sénat¹⁸¹⁰. Par comparaison avec les autres systèmes nationaux, la solution française présentait l'avantage de rendre obligatoire le doublement de la peine, qui n'était donc plus une simple faculté à l'initiative du juge¹⁸¹¹ et fixait la peine d'emprisonnement à quatre ans.

La mise en place de cet arsenal répressif particulièrement dissuasif avait donné lieu, en sus de l'aggravation des sanctions à une extension de solutions éparses et ponctuelles à des situations nouvelles.

b) *L'extension de solutions éparses et ponctuelles à des situations nouvelles*

S'agissant de l'extension de solutions appliquées de façon éparses et ponctuelle à des situations nouvelles, elle s'apparentait à un élargissement de l'éventail des sanctions, par le biais d'une extension à plusieurs droits, de l'application de mesures réservées, jusque-là, à un droit de propriété intellectuelle en particulier. Pour en faciliter l'extension, le législateur opérait une nette distinction selon qu'il s'agissait de sanctions applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales.

¹⁸⁰⁸ Voir Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, février 1996, n°63, p. 27.

¹⁸⁰⁹ La doctrine allemande se félicitait que le droit français ait procédé de la sorte et espérait une transposition de ce procédé en droit allemand, voir en ce sens M. Schmidl in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », *Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH)*, Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 393.

¹⁸¹⁰ En ce sens Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », *Gazette du Palais*, 17 septembre 1994, *Doctrine*, p. 1051.

¹⁸¹¹ Thrierr (O.), ouvrage précité pp. 622 et 623.

ba) Les sanctions applicables aux personnes physiques

Concernant les sanctions applicables aux personnes physiques, la panoplie s'en trouvait considérablement élargie. Il y avait, tout d'abord, le doublement des peines principales lorsque le délinquant était ou avait été lié par convention avec la partie lésée. Issue du droit des dessins et modèles cette circonstance aggravante, qui allait finalement être étendue au droit des marques et des brevets, entraînait la substitution d'une peine d'amende et d'emprisonnement à une simple peine d'amende d'un montant dérisoire. La formulation du critère applicable était passée de « ayant travaillé pour la partie lésée » à « délinquant qui est ou a été lié par convention avec la partie lésée », lequel pouvait ainsi profiter de contacts pour se livrer à un acte de contrefaçon. Cette nouvelle formulation offrait la possibilité d'une caractérisation de la circonstance aggravante en présence de cas de sous-traitance. Il y avait ensuite la fermeture d'établissement¹⁸¹², sanction que la loi de 1994 ne réservait plus uniquement aux cas de récidive d'une atteinte aux droits d'auteur¹⁸¹³, mais rendait applicable au droit des marques, dès la première infraction. A cela s'ajoutaient un certain nombre de modifications plus techniques. Ainsi, l'établissement susceptible de faire l'objet de cette mesure n'était plus celui exploité par le condamné ou celui au moyen duquel l'infraction avait été commise, mais celui « ayant servi à commettre l'infraction ». Grâce à l'adoption de la loi nouvelle, les modalités de fermeture de l'établissement par le juge avaient gagné en clarté et pouvaient conduire à une fermeture définitive, temporaire, totale ou partielle de l'établissement en question. En outre, dans un souci de respect des dispositions du droit du travail, le régime applicable aux salariés des établissements fermés pour contrefaçon, avait été aligné sur celui applicable aux salariés d'établissements fermés pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité. A titre d'exemple, le non-paiement par l'employeur des indemnités dues à son salarié était constitutif d'un délit pénal sévèrement sanctionné. Dans la mesure où les droits des salariés des établissements concernés par la fermeture étaient sauvegardés, quand bien même de

¹⁸¹² Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, février 1996, n°63, pp. 25 et 27.

¹⁸¹³ Voir De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », *La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats*, 8 décembre 1994, n°49, p. 34.

façon purement théorique¹⁸¹⁴, on pouvait espérer que les garanties données aux salariés éviteraient que « les soucis de l'emploi ne dissuadent par trop les Tribunaux de renoncer à prononcer des fermetures d'établissements¹⁸¹⁵ ». Il fallait, de toute façon, avoir à l'esprit, que si la contrefaçon faisait perdre des emplois du côté des contrefacteurs, elle en faisait perdre encore davantage du côté des travailleurs qualifiés légalement employés par les titulaires de droits.

Parmi les moyens complémentaires les plus dissuasifs, figurait enfin la privation du droit d'élection et d'éligibilité, qui concernait les tribunaux et les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers ainsi que les conseils de prud'hommes¹⁸¹⁶. S'appliquant initialement aux seuls cas de récidive dans le domaine des dessins et modèles, car jugée désuète, elle avait été peu à peu étendue à d'autres droits de la propriété intellectuelle, dont les droits des marques et des brevets en 1994 et était, depuis, assimilée à une mesure complémentaire. En sus, elle avait désormais vocation à s'appliquer également à l'hypothèse d'un délinquant lié ou l'ayant été par convention avec la partie lésée. Au regard des législations étrangères, cette nouvelle peine complémentaire constituait une solution originale¹⁸¹⁷.

bb) Les sanctions applicables aux personnes morales

Concernant les personnes morales, une disposition novatrice du nouveau Code pénal introduisait, en droit français, la responsabilité pénale des personnes morales¹⁸¹⁸. Dès 1992, cette possibilité avait été prévue par la propriété littéraire et artistique dans la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992¹⁸¹⁹ et c'est la loi de 1994 qui avait étendu cette possibilité à d'autres droits de la propriété intellectuelle, dont le droit des marques¹⁸²⁰.

¹⁸¹⁴ Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 3.

¹⁸¹⁵ Réforme qui permet de multiplier le recours à la fermeture d'établissement cf. Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1052.

¹⁸¹⁶ Voir De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 34.

¹⁸¹⁷ Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 625.

¹⁸¹⁸ Voir Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, février 1996, n°63, p. 25 ; Doublet (Y.-M.), « La loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Les Petites Affiches, 4 mars 1994, n°27, p. 24.

¹⁸¹⁹ Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette

Les conditions d'imputabilité d'un acte de contrefaçon à une personne morale étaient, dès lors, au nombre de trois et strictement délimitées. Celle-ci devait avoir la personnalité juridique, la contrefaçon devait avoir été commise par ses organes ou ses représentants et elle devait enfin avoir été commise pour son compte. Le cas échéant, la seule peine principale encourue par la personne morale était l'amende, fixée au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. Elle était donc de 5 millions de francs pour une première infraction et de 10 millions en cas de récidive.

Quant aux peines complémentaires, elles consistaient en l'affichage ou en la diffusion de la décision, en l'interdiction d'activité à titre définitif, en la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, en la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou celle de la chose en étant le produit et enfin en la dissolution, qui était considérée pour les personnes morales comme « la peine capitale¹⁸²¹ » et n'était de ce fait applicable, que si la preuve était rapportée, qu'elle avait été créée pour commettre les faits incriminés.

Par bonheur la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales n'excluait pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits puisque le Parlement avait estimé qu'exclure la responsabilité des personnes physiques serait revenu à leur conférer une véritable immunité pénale¹⁸²².

La loi de 1994 n'ayant d'autre ambition que de renforcer la répression de la contrefaçon, elle avait mis l'accent sur la lutte contre la contrefaçon des marques¹⁸²³. Les avis quant à son efficacité, étaient bien évidemment partagés. Certains affirmaient ainsi qu'elle avait essentiellement profité aux dessins et modèles et dans une moindre

entrée en vigueur, JORF n°0298 du 23 décembre 1992, p. 17568, Article L. 335-8 du CPI ; En ce sens De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 34.

¹⁸²⁰ Article 12 de la loi, Article L. 716-2 CPI.

¹⁸²¹ Pour l'emploi de cette expression voir Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 627.

¹⁸²² En ce sens, Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1052.

¹⁸²³ L'un des objectifs principaux de la loi de 1994 était d'aggraver les sanctions pénales des contrefaçons, notamment en matière de marque, conformément aux dispositions du projet de loi n°683, voir en ce sens Doublet (Y.-M.), « La loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Les Petites Affiches, 4 mars 1994, n°27, pp. 23 et 25.

mesure aux marques et aux droits de propriété littéraire et artistique, tout en ignorant, pour une large part, les brevets¹⁸²⁴. Cependant, au vu des préoccupations ciblées évoquées par le Gouvernement dans l'exposé des motifs : « si la contrefaçon s'entend très généralement de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses formes qui suscitent le plus de préoccupation en matière de biens de consommation sont les contrefaçons de marques, de dessins et modèles déposés et de propriété artistique¹⁸²⁵ », on ne pouvait pas lui en vouloir, puisqu'elle s'en était tenue, en quelque sorte, aux objectifs initialement annoncés. D'autres, comme C. Vilmart, se félicitaient de l'adoption de la loi Longuet, qui d'après elle, prévoyait de formidables mesures pénales de répression de la contrefaçon¹⁸²⁶. Globalement, la loi de 1994 se situait dans le droit sillage du mouvement amorcé par l'article 41 de l'ADPIC¹⁸²⁷.

Par ailleurs, comme en droit allemand, le système français s'attachait essentiellement au comportement fautif, c'est-à-dire à la volonté délictueuse du contrefacteur plutôt qu'à un examen pointilleux du titre de propriété intellectuelle frauduleusement approprié¹⁸²⁸.

La grande nouveauté restait cependant la défense de la victime française d'un délit de contrefaçon commis à l'étranger. D'après Y. Marcellin il s'agissait de l'une des dispositions les plus utiles et novatrices en matière de répression de la contrefaçon de marque. Conformément à l'article L. 113-7 du nouveau Code pénal, « la loi pénale française était applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ». Certains s'étaient offusqués d'un tel impérialisme, tandis que d'autres y avaient vu une disposition

¹⁸²⁴ De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 35.

¹⁸²⁵ Citation du Projet de loi n°683 p. 2 in De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 35.

¹⁸²⁶ Voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1052.

¹⁸²⁷ Pour l'emploi de cette expression Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 3.

¹⁸²⁸ En ce sens voir Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, février 1996, n°63, p. 25, qui évoque « un droit pénal s'intéressant avant tout aux comportements humains révélateurs d'une volonté délictueuse ».

révolutionnaire¹⁸²⁹. Les entreprises françaises titulaires de marques ne pouvaient que s'en féliciter puisqu'il s'agissait du pendant aux dispositions similaires existant en droit américain.

De façon générale, les regrets formulés, suite à l'adoption de ce texte, étaient de deux ordres. Premièrement, même si la loi Longuet avait assidûment procédé à une généralisation de solutions jusque là éparses à un certain nombre de droits de la propriété intellectuelle, on ne pouvait que regretter que le texte de 1994 n'ait pas envisagé tous les droits de propriété intellectuelle¹⁸³⁰, puisque les appellations d'origine, les certificats d'obtention végétale et les topographies de semi-conducteurs ne faisaient pas partie du champ d'application de la loi. En même temps, envisager une harmonisation totale aurait été contraire au caractère spécifique de chacun des droits de la propriété intellectuelle, qui entraîne nécessairement subsistance d'un certain nombre de disparités. Il s'agissait donc là d'un pieux regret.

Deuxièmement, le quantum des peines d'emprisonnement avait été jugé trop bas. La loi s'était effectivement contentée d'aggraver les sanctions pécuniaires, mais s'agissant des peines d'emprisonnement, elle n'avait procédé à aucun changement, alors qu'elle aurait également pu le faire, étant donné que l'on se trouvait face à une délinquance organisée¹⁸³¹. Ce second argument, comme le premier était discutable, quand on sait quelle levée de boucliers avait suscité, dans la presse, l'adoption d'amendes plus élevées.

Pour conclure, la loi Longuet était, tout de même, extrêmement efficace, puisque pour l'essentiel, ses dispositions se suffisaient à elles-mêmes et avaient été applicables sans attendre la promulgation d'un décret d'application¹⁸³². Par ailleurs, on avait très vite observé un regain d'intérêt pour la voie pénale¹⁸³³, suite à l'aggravation des peines de la contrefaçon par le biais de cette loi.

¹⁸²⁹ Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, février 1996, n°63, p. 28.

¹⁸³⁰ Voir Guidoni (M.), « Un représentant de la Chancellerie donne son point de vue sur la mise en œuvre de l'action pénale engagée pour contrefaçon », *La lutte contre la contrefaçon*, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 129.

¹⁸³¹ Voir Blanchot (A.), *La lutte contre la contrefaçon*, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 140.

¹⁸³² Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », *Bulletin d'actualité Lamy droit commercial*, mai 1994, n°56, p. 3.

¹⁸³³ En ce sens Durrande (S.), « L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau code pénal », *Recueil Dalloz*, 1999, 30^{ème} Cahier, Chronique, p. 319.

Le préambule et l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC¹⁸³⁴ ainsi que le règlement douanier de 1994, dont l'adoption était imminente, avaient eu un effet d'entraînement et incité la France à prendre des sanctions suffisantes pour inciter au respect des dispositions en cause. Jusqu'à l'adoption de la loi de 1994, les sanctions prévues étaient théoriquement sévères, mais en pratique, les peines effectivement appliquées faisaient de la contrefaçon un délit mineur, « dont la sanction pécuniaire pouvait être amortie compte tenu d'un certain calcul des risques¹⁸³⁵ » ; quant à la réparation du préjudice, elle était mal assurée¹⁸³⁶. On ne pouvait que regretter que la loi Longuet ne se soit pas davantage inspirée de son homologue allemand qui n'avait pas uniquement misé sur des amendes élevées, mais avait également procédé à une aggravation conséquente des peines d'emprisonnement, démarche à laquelle s'était refusé le législateur français. Par ailleurs la conception allemande extrêmement large de l'acte de contrefaçon, qui couvrait jusqu'à la tentative de contrefaçon, était nettement plus sévère que les dispositions issues de la loi Longuet. Le droit allemand pénal des marques semblait donc avoir pris le pas sur le droit français dans le cadre de l'escalade répressive à laquelle tous deux se livraient. Cette position dominante du droit allemand semblait assurée, du moins, pour ce qui était des dix années à venir.

B. L'escalade répressive

Au vu des évolutions législatives qu'avaient connues les droits pénaux des marques français et allemand, dans le courant des années 90 et qui prenaient visiblement la direction d'une répression toujours plus poussée de la contrefaçon de marques, la question de la propension de ces deux droits à tenir le rythme, se posait comme un défi. Tandis que l'empressement du législateur français à aggraver les mécanismes répressifs semblait se confirmer (1), le législateur allemand, n'allait-il pas être tenté de ralentir la cadence étant donné la longueur d'avance qu'il avait acquise dans ce domaine (2) ?

¹⁸³⁴ Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, nbp 14 p. 612.

¹⁸³⁵ P. Fauchon cité in nbp 3 Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 611.

¹⁸³⁶ Constat fait par Thrierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, p. 611.

1. La loi Perben II ou l'aggravation acharnée des sanctions

Lors de l'adoption de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité¹⁸³⁷, dite Perben II, les nouveautés en matière de droit pénal de la contrefaçon de marques étaient passées relativement inaperçues par rapport aux nouveautés de la procédure pénale qui avaient été très médiatisées¹⁸³⁸. Cette loi avait pourtant eu un effet répressif renforcé en matière de contrefaçon de marques, de par la rédaction d'une circulaire de politique pénale concernant la politique à mener en matière de contrefaçon, adressée aux procureurs généraux et procureurs de la République et mettant l'accent sur le droit des marques. Tout en aggravant la répression des contrefaçons de marques (a), la loi Perben II avait procédé à un remodelage des incriminations en matière de marques (b).

a) L'aggravation des sanctions

L'aggravation des sanctions mise en œuvre par la loi Perben II touchait aussi bien les peines principales (aa), que complémentaires (ab).

aa) L'aggravation des peines principales

En réaction à l'irritation du législateur, qu'avait suscité le manque d'empressement des juges du fond à appliquer les sanctions prévues sous le régime de la loi dite Longuet¹⁸³⁹, les peines encourues par les contrefacteurs présumés avaient été considérablement aggravées, notamment en cas de délit commis en bande organisée. A tel point, que certains y avaient vu « une inflation du Code de la Propriété intellectuelle¹⁸⁴⁰ ». Cette stratégie d'aggravation constante des peines et des amendes avait néanmoins été très vite à l'origine de vifs débats, dans la mesure où il n'était pas certain qu'elle n'intimide pas encore davantage les juges. Christophe Caron, grand spécialiste de la matière, avait d'ailleurs remis en cause l'efficacité d'une telle stratégie, dès 2004¹⁸⁴¹ et nombreux

¹⁸³⁷ Loi n°2004-204, dite Perben II, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n°59 du 10 mars 2004, p. 4567 ; D. 2004, Lég., p. 737.

¹⁸³⁸ Voir Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 433.

¹⁸³⁹ En ce sens Dreyer (E.), « Procédures et sanctions – Contrefaçon. Preuve et sanctions », JurisClasseur, mai 2011, fasc. 1612, p. 18.

¹⁸⁴⁰ Pour l'emploi de cette expression Pierrat (E.), « La loi Perben II et la contrefaçon (2) », Livres Hebdo, du 2 avril 2004, n°551, Chronique juridique – Doctrine, p. 78.

¹⁸⁴¹ « Cette modification législative n'apportera pas grand-chose en pratique » propos de Caron (C.) in « Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », Communication - Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, mai 2004, n°5, Commentaires, p. 30, § 53.

avaient été les auteurs à se demander s'il fallait y voir une nouvelle manifestation du caractère sédatif de la loi pénale¹⁸⁴². Les peines principales avaient été portées à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende¹⁸⁴³ ou 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende¹⁸⁴⁴ ou encore si le délit était commis en bande organisée, à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende¹⁸⁴⁵. De même, lorsque le contrefacteur présumé était lié par convention à la victime ou l'avait été, il y avait un doublement des peines, s'accompagnant éventuellement du prononcé d'un certain nombre d'inéligibilités¹⁸⁴⁶. Parallèlement à la diversification des peines de la contrefaçon de marque, avait été mis en place un éventail évolutif selon la gravité de l'atteinte ou du degré de préméditation. Bien que les montants fixés puissent sembler astronomiques à certains, le législateur national était en droit de les fixer librement dans la mesure où la directive 2004/48/CE s'était bien gardée d'intervenir en matière pénale, abandonnant purement et simplement son volet pénal.

ab) L'aggravation des peines complémentaires

S'agissant des peines complémentaires, la loi prévoyait le rappel des marchandises, leur confiscation et leur destruction, ainsi que la publication de la décision pour les personnes tant physiques que morales¹⁸⁴⁷. Bien qu'elle reprenne un certain nombre de mesures complémentaires déjà envisagées par son prédécesseur, elle s'en distinguait en en précisant avec minutie et pour chacune d'entre elles le bon déroulement.

Au premier alinéa de l'article L.716-11, elle envisageait la possibilité pour le Tribunal correctionnel de prononcer la fermeture totale ou partielle définitive ou temporaire de l'établissement qui ayant servi à commettre l'infraction, cette interdiction ne pouvant cependant dépasser une période supérieure à cinq ans. Le cas échéant, l'alinéa second se chargeait de protéger les salariés, comme avait pu le faire la loi Longuet une dizaine d'années auparavant.

Conformément à l'article L.716-13, le Tribunal pouvait également ordonner l'affichage et la diffusion intégrale par voie de presse du jugement, aux frais du condamné, à moins

¹⁸⁴² Voir pour le développement de cette idée Dreyer (E.), « Procédures et sanctions – Contrefaçon. Preuve et sanctions », JurisClasseur, mai 2011, fasc. 1612, p. 18 : en quelque sorte viserait à endormir les titulaires de droits en leur promettant la lune.

¹⁸⁴³ Article L. 716-10 CPI.

¹⁸⁴⁴ Article L. 716-9 CPI.

¹⁸⁴⁵ Articles L. 716 -9 et -10 CPI.

¹⁸⁴⁶ Article L. 716-12 CPI.

¹⁸⁴⁷ Articles L.716-11-2 et L.716-13.

que les frais de publication n'excèdent le montant maximum de l'amende encourue. Il est intéressant de noter que la publication avait initialement été envisagée comme une peine complémentaire, puis comme une simple mesure de réparation puisque ne pouvant être ordonnée qu'à la demande de la victime. Mais depuis le milieu des années 90, le législateur avait opté pour une simplification des catégories et l'avaient à nouveau classé parmi les peines complémentaires. Ce classement avait pour effet de dispenser la partie civile de la solliciter, puisqu'il appartenait désormais au juge de la juridiction répressive concernée, de la prononcer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'individualisation de la peine¹⁸⁴⁸. Cette peine complémentaire présentait d'autant plus d'intérêt pour les titulaires de droits, que ces derniers pouvaient miser sur son caractère humiliant et l'atteinte qu'elle ne manquerait pas de porter à la réputation de la partie adverse. Depuis une dizaine d'années, la portée de cette mesure était en constante augmentation, du fait de la simplification des moyens de diffusion de la publication en question, suite à l'apparition de nouvelles formes de publications judiciaires, par le biais d'internet (site web) ou de chaînes de télévision.

Par ailleurs, la juridiction compétente bénéficiait aussi de la possibilité de prononcer le rappel et la confiscation des objets et instruments de la contrefaçon, aux frais du condamné. Contrairement à la situation en droit civil ou à ce qui avait été initialement prévu, la confiscation n'était pas ici considérée comme un mode d'indemnisation, mais bien comme une mesure complémentaire, catégorisation qui n'avait de cesse d'alimenter les débats¹⁸⁴⁹. Généralement la confiscation se déroulait au profit du Trésor mais le Tribunal avait également l'opportunité d'ordonner que les objets confisqués soient remis au titulaire de droits auquel il avait été porté préjudice. Le cas échéant, cette remise devait avoir lieu sans préjudice du versement des dommages et intérêts prévus au titulaire de droit. Le Tribunal disposait également de l'option d'ordonner la destruction des marchandises et instruments concernés.

Enfin, l'une des grandes nouveautés de la Loi Perben II consistait en la possibilité de voir engagée la responsabilité des personnes morales, en présence d'actes de contrefaçon commis pour leur compte par leurs organes ou représentants. S'agissant ensuite des dirigeants, ils avaient la possibilité d'échapper aux poursuites lorsqu'ils

¹⁸⁴⁸ Voir Dreyer (E.), Dossier spécial contrefaçons et fraudes en matière littéraire et artistique, JurisClasseur Lois pénales spéciales, septembre 2006, fasc. 30, p. 32.

¹⁸⁴⁹ Concernant le débat sur la nature de la confiscation voir Dreyer (E.), « Procédures et sanctions – Contrefaçon. Preuve et sanctions », JurisClasseur, mai 2011, fasc. 1612, pp. 21 et 22.

n'avaient pas participé à la réalisation de la contrefaçon et étaient en mesure de rapporter la preuve qu'ils avaient délégué leur compétence à une personne ayant la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour l'exercer de façon conforme. Toute personne morale reconnue coupable de contrefaçon était désormais soumise à une amende portée au quintuple¹⁸⁵⁰ et le Tribunal disposait, de façon inchangée depuis la loi Longuet, de la possibilité de prononcer sa dissolution, lorsqu'elle avait été créée spécialement pour commettre le délit. De la même manière, l'ensemble des sanctions habituellement envisagées à l'article L. 716-11-2 du CPI, comme la fermeture définitive de l'établissement ou l'exclusion des marchés publics, demeuraient inchangées. Il faut cependant noter, que la responsabilité pénale de la personne morale n'excluait pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits¹⁸⁵¹. Pour parfaire le système répressif mis en place, le législateur avait également procédé à un remodelage des incriminations en matière de marques.

b) Le remodelage des incriminations en matière de marques

En procédant à un remodelage des incriminations, notamment en matière de marques, la loi dite Perben II avait renforcé et réaffirmé la spécificité du droit pénal des marques par rapport aux dispositions répressives relatives aux autres droits de la propriété industrielle¹⁸⁵² (ba). Ce remodelage avait également contribué à faciliter l'appréhension des actes de contrefaçon, grâce à l'abandon du constat de l'élément intentionnel de la contrefaçon (bb).

ba) La confirmation de la spécificité du droit pénal des marques

En effet, les articles L. 716-9 et L. 716-10 ne se contentaient pas d'une disposition unique renvoyant aux dispositions de droit civil pour définir par élimination le droit de propriété intellectuelle concerné, mais dressaient une liste des comportements constitutifs du délit de contrefaçon de marque. L'article L.716-10 regroupait l'ensemble des agissements autrefois visés par les anciens articles L.716-9 et L.716-10 ; quant au nouvel article L.716-9 il était consacré à de nouvelles incriminations. L'énumération des actes constitutifs du délit de contrefaçon avait donc été revue et corrigée et l'article

¹⁸⁵⁰ L. 131-38 du Code pénal.

¹⁸⁵¹ Renvoi à l'article L. 121-2 du Code pénal.

¹⁸⁵² Voir Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, pp. 433 et 434 : évoque le maintien de cette spécificité par comparaison avec le droit des brevets ou celui des dessins et modèles qui ne comportent tout deux qu'une seule disposition de renvoi aux dispositions civiles.

L.716-10 incluait dans son énumération le cas du recel, ce en quoi il se démarquait une nouvelle fois, des autres droits de la propriété intellectuelle qui renvoyaient aux dispositions du code pénal¹⁸⁵³. Cette tendance du législateur à énumérer et délimiter précisément les incriminations constitutives d'un acte de contrefaçon, avait déjà pu être observée dans le cadre de la réforme du droit des marques en 1991 et de la codification qui avait opéré dans le prolongement de cette réforme¹⁸⁵⁴. Se posait alors inévitablement la question de la légitimité d'une telle singularité du droit pénal des marques. Même si procéder de la sorte, favorisait l'efficacité des mesures de répression prévues en matière de droit pénal des marques, cela posait également le problème de la simplicité et de la cohérence d'une telle démarche sachant que les autres droits de la propriété intellectuelle procédaient différemment. Or d'après J. Passa, aucun motif ne justifiait sur le fond une telle singularité¹⁸⁵⁵. Et on comprenait mal pourquoi le législateur s'était borné à modifier la liste des incriminations en droit des marques alors que d'autres droits de la propriété intellectuelle en auraient eu davantage besoin¹⁸⁵⁶. Il s'en était donc tenu à énumérer formellement les différents comportements constitutifs du délit de contrefaçon de marque.

bb) L'abandon du constat de l'élément intentionnel de la contrefaçon

L'opération de remodelage des incriminations en matière de marques avait également occasionné l'abandon du constat de l'élément intentionnel de l'acte présumé contrefaisant. L'une des particularités notables de la loi de 2004 était, en effet, que le droit pénal des marques ne subordonnait plus la qualification de contrefaçon au constat d'un élément intentionnel pour les délits listés à l'article L.716-10 a). Ainsi, en droit des marques, il n'était plus nécessaire que les délits de détention, de vente ou d'offre en vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante soient intentionnels pour être

¹⁸⁵³ A l'exception du droit d'auteur.

¹⁸⁵⁴ Voir en ce sens Chavanne (A.), « Le droit pénal de la contrefaçon en matière de brevets et de marques », Chroniques, Ed. Techniques - Droit pénal, avril 1991, n°4, p. 1 et du même auteur « Nouveautés dans le droit pénal des marques de fabrique », Mélanges Levasseur, Gazette du Palais, 1992, p. 126.

¹⁸⁵⁵ Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz - Cahier de droit des affaires, Chronique - Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 434.

¹⁸⁵⁶ Notamment le droit d'auteur cf. Passa (J.), « Les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification », Propriétés intellectuelles, 2004, n°10, p. 513.

sanctionnés¹⁸⁵⁷. Ces délits étaient qualifiés de délits d'imprudence ou de négligence, consistant en un simple relâchement de la vigilance, qui s'appréciait in abstracto, c'est-à-dire par référence aux diligences que l'on pouvait normalement attendre de l'intéressé, compte tenu notamment de « ses compétences et du pouvoir et des moyens dont il dispose¹⁸⁵⁸ ». On pouvait toutefois considérer que l'élément moral se déduisait de l'élément matériel, car si celui-ci était constitué, c'est que la vigilance n'avait pas été suffisante¹⁸⁵⁹. De plus, un courant jurisprudentiel relativement récent semblait considérer que l'élément moral de la contrefaçon était caractérisé lorsque le défendeur avait agi en connaissance de cause, même si la chambre criminelle se contentait fréquemment d'une simple négligence. Dans un arrêt extrêmement récent¹⁸⁶⁰, la Cour de cassation avait visiblement assimilé la négligence à la mauvaise foi. Conformément à cette décision, était de mauvaise foi aussi bien celui qui commercialisait des contrefaçons en connaissance de cause, que celui qui, par pure négligence, oubliait, quelle que soit sa qualité, de vérifier la disponibilité d'un signe¹⁸⁶¹.

Par opposition, s'agissant du droit des brevets ou des dessins et modèles, l'exigence demeurait que l'atteinte soit portée « sciemment ». Un tel changement en droit des marques soulevait la question du caractère légitime de l'utilisation du qualificatif de « délit matériel » pour désigner la contrefaçon de marques, étant donné la disparition de la démonstration du caractère intentionnel de l'atteinte troquée au maximum contre l'emploi du verbe sciemment. Cette question était d'autant plus opportune, que la loi du 16 décembre 1992 avait supprimé ce type de délits concernant les atteintes contenues dans l'article L.716-10 de l'époque, en disposant dans son article 339 que les anciens délits non intentionnels prévus par des textes antérieurs et extérieurs au Code pénal n'étaient constitutifs d'un acte de contrefaçon que si était rapportée la preuve d'une

¹⁸⁵⁷ Contrairement à ce qui avait été prévu jusqu'à l'adoption de la loi Perben II conformément à l'application de la distinction opérée entre les contrefacteurs directs et indirects, voir Pollaud-Dulian (F.), *Propriété Intellectuelle – La Propriété Industrielle*, Collection Corpus Droit Privé dirigée par Nicolas Molfessis, Economica, Edition 2011, p. 1061.

¹⁸⁵⁸ En ce sens Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », *Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine*, 10 février 2005, n°6, p. 435. S'agissant de l'influence que pouvait avoir sa qualité de professionnel voir par exemple Cass. crim., 8 février 2012, n°11-80.399, *JurisData* n°2012-004209, Puma ; concernant l'influence de son attitude voir Cass. crim., 7 avril 2010, n°09-82770, Tommy Hilfiger.

¹⁸⁵⁹ Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », *Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine*, 10 février 2005, n°6, p. 435.

¹⁸⁶⁰ Cass. com., 30 mai 2007, n°05-21.798, Château des Barrigards.

¹⁸⁶¹ Conclusion tirée par Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », *JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles*, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, p. 5.

imprudence ou d'une négligence. La jurisprudence avait d'ailleurs estimé, dès les années 1994, bien que présument souvent cette intention¹⁸⁶², que certains délits anciennement matériels constituaient désormais des délits intentionnels. Par la suite, l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1^{er} mars 1994, avait fait disparaître les délits matériels, toutes les infractions que la jurisprudence antérieure au nouveau Code pénal qualifiait d'infractions matérielles, étant devenues des infractions d'imprudence, de négligence ou de mise en danger¹⁸⁶³. Pour finir, la loi Perben II dont l'augmentation des peines allait de paire avec la modification des incriminations, avait rendu parfaitement obsolète ce genre de raisonnement.

Le législateur français lors de l'élaboration de la loi dite Perben II était passé aussi bien outre le contenu de la directive sur les marques, que celui des dispositions civiles du Code traitant la contrefaçon de marque. Il lui était donc essentiellement reproché de ne pas avoir prêté attention « au contexte général du droit des marques¹⁸⁶⁴ ».

Le problème d'adéquation avec la directive sur les marques, qui se posait indirectement, puisque les dispositions civiles correspondaient à la transposition de l'article 5 paragraphe 1^{er} de la directive en question, résultait du fait que la délimitation des comportements taxés de contrefaisants par la loi Perben II dépassaient de beaucoup ceux prévus par les dispositions civiles et donc par la directive¹⁸⁶⁵. Cet écart entre les deux textes posait un réel problème d'harmonisation, le droit français étant, une fois de plus, allé plus loin, en assimilant un certain nombre de comportements supplémentaires à des délits de contrefaçon. En outre, la CJCE, qui s'était exprimée sur le contenu de la Directive Marques avait insisté sur le fait que l'article 5 § 1^{er} de ladite directive, procédait à une harmonisation complète de la protection des marques, permettant par là même aux titulaires de marques, de jouir d'une protection harmonisée dans

¹⁸⁶² Voir Stasiak (F.), « Les sanctions de la contrefaçon », Communication – Commerce Electronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, janvier 2009, p. 9.

¹⁸⁶³ En ce sens Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Cujas 2001, n°578 in Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, p. 4.

¹⁸⁶⁴ Pour l'emploi de cette expression Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 434.

¹⁸⁶⁵ Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 22 octobre 2008, JOUE n°L299 du 8 novembre 2008, p. 25 ; voir Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 433.

l'ensemble des Etats membres¹⁸⁶⁶. Comme le soulignait J. Passa dans son article consacré à l'effet de la Loi Perben II sur le droit pénal français des marques, l'assimilation de comportements non visés par la directive, à des comportements constitutifs d'un délit de contrefaçon, « faisait renaître des divergences entre législations nationales et contrariait l'objectif d'harmonisation de la directive¹⁸⁶⁷ ». Il était de plus impossible d'assimiler l'ensemble de ces « nouveaux » actes de contrefaçon envisagés comme tels par les dispositions pénales, à ceux prévus dans la directive, puisque n'impliquant pas une atteinte préalable à la marque, ou ne correspondant pas à une utilisation de la marque « dans la vie des affaires », ils étaient foncièrement contraires au modèle établi par le législateur européen. Seuls certains de ces actes, non prévus explicitement par la directive, pouvaient tout de même être admis, à condition de lire/interpréter l'article 5 des deux directives (89/104/CEE¹⁸⁶⁸ et 2008/95/CE¹⁸⁶⁹) de manière extrêmement générale, comme par exemple, s'agissant de l'usage de la marque¹⁸⁷⁰. Par opposition, l'assimilation de l'acte de suppression de marque à un acte de contrefaçon, avait été, dans un premier temps, pointée du doigt en application des deux directives sur la marque communautaire, et il avait été décidé que la disposition correspondante devrait, à défaut d'abrogation, rester sans application. Pour comprendre cette exclusion il était nécessaire d'avoir en mémoire que la liberté laissée aux Etats membres en matière pénale, par le législateur européen, visait expressément la procédure et les sanctions, mais nullement la détermination des comportements fautifs¹⁸⁷¹. Cependant, dans un deuxième temps, la majorité des auteurs français était revenue sur cette exclusion. Elle avait ainsi considéré que bien que l'article 5 des deux directives sur la marque communautaire ne reconnaisse effectivement pas cet acte comme constitutif d'une contrefaçon, dans la mesure où leur article 7 considérait néanmoins la modification ou l'altération de l'état des produits, comme un motif permettant d'écarter légitimement l'application de la règle d'épuisement du droit, une

¹⁸⁶⁶ Voir CJCE, Affaire C-337/95 Christian Dior, 4 novembre 1997, RTDE, 1998, p. 595 (observations G. Bonnet).

¹⁸⁶⁷ Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 433.

¹⁸⁶⁸ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, J.O.C.E. n°L40, du 11 février 1989, pp. 1 à 7.

¹⁸⁶⁹ Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques, 22 octobre 2008, JOUE n°L299 du 8 novembre 2008, p. 25.

¹⁸⁷⁰ En ce sens Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, pp. 6 et 8.

¹⁸⁷¹ Voir Directive 2004/48/CE, Article 2, Paragraphe 1.

telle interprétation autorisait donc le titulaire de la marque à agir pour protéger son droit¹⁸⁷².

Pour certains actes ne pouvant être condamné qu'au pénale, comme la détention, il avait fallu trouver un compromis, car ils n'étaient prévus ni concrètement ni implicitement par les dispositions civiles. Dès lors, pour ne pas être en porte à faux avec les dispositions de la directive, leur assimilation à un acte de contrefaçon n'était recevable que si ils n'étaient pas accomplis dans la vie des affaires. Quant à la substitution de produits ou services, il aurait pu en être de même, mais comme cet acte était accompli dans la vie des affaires, son assimilation à un acte de contrefaçon était tout simplement impossible.

Enfin, une deuxième et dernière déception engendrée par l'adoption de la loi Perben II était, que suite à l'extraction des dispositions du Code pénal français relatives aux atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, pour les intégrer dans le CPI, lors de sa codification en 1992, on aurait pu s'attendre à ce que la loi de 2004 vienne aplanir les difficultés survenues, faute d'adaptation, en raison de la simple transposition de ces dispositions d'un code à l'autre¹⁸⁷³.

2. La Markenrechtsreformgesetz ou le calme après la tempête

La loi dite « de réforme du droit des marques¹⁸⁷⁴ », qui avait remplacé la loi sur les signes distinctifs, était entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1995. A l'origine de cette réforme du droit des marques, se trouvait la première directive d'harmonisation des dispositions nationales des Etats membres sur les marques du 21 décembre 1988. Le recours à une telle harmonisation était d'autant plus nécessaire, que les obstacles à la libre circulation des biens et à la libre concurrence, que constituaient les disparités législatives nationales en la matière, s'étaient multipliés au cours des dix dernières années. Malgré sa conception libérale de la marque (a), le législateur allemand avait

¹⁸⁷² Revirement doctrinal à observer dans Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, pp. 436 et 437 puis Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, p. 8.

¹⁸⁷³ Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 434 ; J. Passa supposait dans cet article que la nouvelle loi avait sans doute même aggravé ces difficultés de par le différenciation qu'elle opérait des différents droits de la propriété intellectuelle.

¹⁸⁷⁴ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994, BGBl. I 1994, p. 3082 (mit Berichtigung vom 27. Januar 1995, BGBl. I 1995, p. 156).

infléchi sa position jusqu'alors rigoureuse, s'agissant des caractéristiques de l'acte de contrefaçon (b).

a) La conception libérale de la marque

La loi sur les marques qui avait remplacé celle sur les signes distinctifs et était entrée en vigueur début 1995 avait entraîné la multiplication du nombre d'enregistrements de marques, sans doute en raison de sa vision libérale de ce qui pouvait constituer une marque, cf. marques tridimensionnelles ou de couleurs¹⁸⁷⁵. Par ailleurs, elle avait mis fin à la qualité de droit personnel du droit des marques, en autorisant la cession de marque dans son article 27, indépendamment du fond de commerce auquel la marque était rattachée. Enfin, elle ne comportait toujours aucune définition de la contrefaçon de marques et laissait explicitement le soin à la Commission européenne de s'y atteler, ce qu'allait faire cette dernière dans son Livre vert de 1998 sur les moyens de lutter efficacement contre la contrefaçon. Enfin, dans la mesure où la loi de réforme sur les marques était inspirée de la Directive Marques de 1988, le législateur allemand avait opté pour une refonte des articles 14 et 143 I de la loi sur les marques en conformité avec l'article 5 de la directive. L'article 143 I renvoyait désormais aux articles 14 et 15 de la loi sur les marques, qui qualifiés de « normes de collision du droit civil », renvoyaient à leur tour aux dispositions de la directive. La loi sur les marques avait par ailleurs repris dans leur globalité les dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon et ses objectifs principaux, dont la simplification des dispositifs de sanctions, sans pour autant adopter de grandes réformes en la matière.

b) La conception plus étreinée des actes constitutifs de contrefaçon

Contrairement à la sévérité dont il avait fait preuve jusqu'à présent, en voulant sanctionner la tentative de contrefaçon, et la largesse d'esprit qu'il avait témoignée au moment de lister les signes susceptibles de constituer une marque, le législateur n'avait pas prévu dans cette nouvelle loi sur les marques issue de la réforme, de pénalisation des actes de négligence. Dorénavant, toute condamnation dépendait donc du degré de préméditation du contrefacteur de marques. Pour caractériser la négligence plus besoin donc de caractériser une atteinte portée de façon autonome à l'obligation de diligence.

¹⁸⁷⁵ Voir en ce sens, Gruber (J.), *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 3^{ème} édition, 2010, p. 40; Schulz (J.-P.), « Das deutsche Markenstrafrecht – Eine Untersuchung des § 143 MarkenG. unter Berücksichtigung europarechtlicher Einflüsse », *Schriften zum Strafrecht*, Heft 161, 2005, p. 25.

Or la limite entre les comportements que le législateur considérait comme constitutifs d'actes prémédités et ceux qui ne l'étaient pas, était extrêmement difficile à établir en droit allemand. De même, le critère de ce que le droit allemand qualifiait d'« imputation subjective » et qui regroupait à la fois la préméditation, la négligence et tous les autres motifs subjectifs pouvant être à l'origine du tort du coupable, manquait cruellement de clarté. A force de vouloir prendre en compte les influences psychologiques de l'acte commis, c'est-à-dire le contexte personnel, le groupe de pensée auquel il appartenait, l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, le droit allemand s'était peu à peu égaré, si bien qu'il était impossible pour le législateur comme pour la doctrine d'énumérer limitativement les comportements constitutifs de contrefaçon. Ainsi, la polémique s'agissant de la délimitation entre le dol éventuel (cas de figure dans lequel le coupable ne voulait pas que se réalise le dol mais avait conscience qu'il pouvait se produire mais ne le considérait pas certain et s'était fait une raison) et la négligence consciente n'avait cessé d'enfler au sein de la doctrine et de la jurisprudence, dans la mesure où les indications contenues par la loi n'étaient pas à mêmes d'y mettre un terme et donc pas satisfaisantes. En pratique le droit pénal des marques écartait l'option du dol éventuel de son champ d'application, car il ne s'agissait pas là d'un dol direct et que la certitude s'agissant du caractère intentionnel faisait par trop défaut. C'était là l'une des multiples illustrations, du chaos doctrinal et jurisprudentiel qu'avait suscité l'adoption de la nouvelle loi sur les marques, suite à la « réforme de fond » qu'avait subi la matière.

A l'image du modèle allemand, dont il s'était inspiré, le droit français avait fait preuve d'une très grande sévérité à l'égard des contrefaçons de marques, sévérité qui s'expliquait par le fait que la contrefaçon était un délit prémédité et particulièrement organisé, qui nécessitait donc une approche extrêmement répressive. L'intégration de la contrefaçon dans la catégorie de la criminalité organisée avait d'ailleurs fortement contribué au renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon et marqué un nouveau tournant dans l'organisation de la répression de la contrefaçon.

On ne pouvait que se féliciter de cette volonté commune de la France et de l'Allemagne de renforcer les sanctions, volonté qui s'était traduit, à partir de 2010, par une lente

démultiplication des actions au pénal¹⁸⁷⁶. Au fil du temps, les rôles semblaient néanmoins s'être inversés et le droit français avait peu à peu pris le pas sur le droit allemand, en matière d'aggravation des sanctions et des peines, même si le 28 janvier 2013, le Bundestag s'était dit favorable à l'application de peines d'emprisonnement minimales de trois mois en cas d'atteinte portée sciemment à un droit des marques et réalisée à l'échelle commerciale ou en bande organisée¹⁸⁷⁷.

La répression à un tel degré soulevait de nombreuses questions et même si le droit pénal des marques s'était « construit par strates, sans vraiment de construction ni de vision d'ensemble¹⁸⁷⁸ », les préoccupations doctrinales étaient relativement similaires d'un droit de la propriété intellectuelle à l'autre, le débat doctrinal traitant principalement, depuis près de trente ans, de la question de la légitimité d'une répression de la contrefaçon. Comme nous l'avons vu, la sanction pénale de la contrefaçon n'avait d'ailleurs pas été automatique et n'était donc pas aussi évidente qu'on pouvait le croire¹⁸⁷⁹.

Section 2 : La pénalisation de la contrefaçon, au cœur des débats

La pénalisation de la contrefaçon de marques en particulier et de la contrefaçon en général, n'avait jamais été simple et ne le serait vraisemblablement jamais, étant donné sa constante remise en question par l'opinion publique (§1), et les nombreuses interrogations qui subsistaient s'agissant de la façon d'y procéder (§2).

§1 La question récurrente du bien-fondé de la pénalisation de la contrefaçon

La question du bien-fondé de la pénalisation de la contrefaçon était une question récurrente qui avait été au cœur des débats doctrinaux de ces trente dernières années¹⁸⁸⁰. Elle s'expliquait par la conception qu'avait développé le Code de la Propriété Intellectuelle s'agissant de la contrefaçon, à savoir une atteinte constitutive à la fois d'un

¹⁸⁷⁶ Pour l'emploi de cette expression Grouard (V.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication –Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 10.

¹⁸⁷⁷ APM, « Bundestag beschliesst Mindeststrafe für gewerbsmäßige Markenpiraterie », 28 juin 2013, consultable sous le lien suivant <http://www.markenpiraterie-apm.de/185-0-Strafrechtsverschärfung.html>.

¹⁸⁷⁸ Propos tenus par Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication –Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 7.

¹⁸⁷⁹ Constat de Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 58.

¹⁸⁸⁰ Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 402.

délit civil et d'une infraction pénale. En vertu de l'adage selon lequel « tout fait punissable constitue également une faute civile », le titulaire de droits, victime de la contrefaçon avait donc le choix de saisir les tribunaux répressifs pour obtenir l'application d'une peine ou de chercher à obtenir réparation du dommage par le biais de la voie civile et ce, même si l'acte de contrefaçon incriminé n'était prévu que par les dispositions répressives. Il faut cependant noter que la réciproque n'était pas vraie, puisque même si le cas ne s'était jamais présenté, il était évident, que le cas échéant, l'application du principe de la légalité des délits et des peines aurait empêché le requérant de saisir le tribunal correctionnel de faits non envisagés par les dispositions civiles.

S'agissant de cette alternative entre voie civile et voie pénale, dont disposait le titulaire de droits, force était de constater que jusqu'à récemment, la voie pénale avait peu été choisie par les titulaires de droits de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par les titulaires de marques (A.), la répression de la contrefaçon au pénal étant, aujourd'hui encore, mal perçue (B.).

A. La désaffection des victimes de la contrefaçon pour la voie pénale

Au delà du simple constat chiffré, il apparaissait de façon évidente que jusqu'à récemment, les décisions pénales avaient été extrêmement peu nombreuses, en France, comme en Allemagne. Intervenant de façon désordonnée, elles étaient dépourvues de toute cohérence d'ensemble¹⁸⁸¹ et les condamnations pénales se faisaient rares. En France, le contentieux pénal de la contrefaçon était traditionnellement qualifié de marginal, caractéristique qu'étaient venus confirmer les résultats présentés lors du Colloque de l'IRPI¹⁸⁸². De même, côté allemand, F. K. Beier constatait que les sanctions pénales avaient perdu toute importance pratique en Allemagne et que bien qu'elles figurent toujours dans la loi, elles étaient rarement appliquées. Se posait alors la question de savoir qu'elles étaient les raisons de cette tendance des titulaires de droits à privilégier la voie civile (1.), au détriment de la voie pénale (2.).

¹⁸⁸¹ Constat de Schulz (J.-P.), « Das deutsche Markenstrafrecht – Eine Untersuchung des § 143 MarkenG. unter Berücksichtigung europarechtlicher Einflüsse », Schriften zum Strafrecht, Heft 161, Berlin, 2005, p. 29.

¹⁸⁸² Voir Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, p. 434, voir nbp. n°5 qui fait état des statistiques.

1. La voie civile, prisée par les titulaires de marques

F. K. Beier avait souligné dès les années 80, que malgré le fait que la législation allemande prévoit des sanctions tant civiles que pénales, en pratique, l'action civile devant les tribunaux civils régnait de manière absolue, à l'exclusion de presque toutes les autres sanctions prévues par la loi¹⁸⁸³. Il en allait de même en France, où la voie pénale ne semblait guère prisée en matière de contrefaçon¹⁸⁸⁴. Loin de l'idée reçue initialement très répandue, selon laquelle la contrefaçon concernant des intérêts purement privés, elle ne nécessitait pas la mise en œuvre de l'action publique, les raisons de cette préférence « traditionnelle » pour la voie civile n'étaient autres que le caractère simplifié et confidentiel de la procédure au civil (a) ainsi que sa propension à aboutir au versement de dommages et intérêts conséquents, à la victime de la contrefaçon (b).

a) La simplicité et la confidentialité de la procédure au civil

Avant toute chose, c'est la crainte du caractère médiatique des poursuites pénales qui incitait les titulaires de droits à opter pour la voie civile. Enclins à lutter de façon secrète au cas où l'issue de l'affaire ne serait pas celle prévue ou souhaitée, ils préféreraient éviter toute mauvaise publicité risquant d'entacher leur réputation, au cas où l'audience pénale médiatique tournerait mal¹⁸⁸⁵.

Par ailleurs, c'est la simplicité du recours à la voie civile qui séduisait les titulaires de droits. En effet, la voie civile permettait de caractériser l'acte de contrefaçon, sans qu'il soit besoin d'apporter la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse, alors qu'au pénal, la preuve de l'intention frauduleuse du défendeur était exigée. En ce sens, la bonne foi du défendeur était inopérante devant les juridictions civiles¹⁸⁸⁶, alors que devant les juridictions répressives, la mauvaise foi, dont les caractéristiques avaient

¹⁸⁸³ En ce sens, Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 72.

¹⁸⁸⁴ Constat fait par Stasiak (F.), « Les sanctions de la contrefaçon », Communication – Commerce Electronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, janvier 2009, p. 7.

¹⁸⁸⁵ Voir en ce sens Azzi (T.), « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain du 17 mai 2011 », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, février 2012, Etudes, p. 10, qui souligne que le fait de préserver le secret des affaires revêt une importance toute particulière dans le domaine de la propriété industrielle.

¹⁸⁸⁶ Cass. com., 21 février 2012, n°11-11.752 : JurisData n°2012-003329, Intérieur Design in Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, p. 4.

considérablement évoluées au fil des réformes législatives¹⁸⁸⁷, était requise. L'élément intentionnel étant difficile à prouver et ce, même si les juridictions pénales se contentaient la plupart du temps de le présumer, les titulaires de droits préféraient généralement éviter que le succès de la procédure ne dépende d'un élément aussi incertain, sachant pertinemment qu'une telle présomption était fondamentalement contraire au respect des droits de la défense et risquait par la suite de leur être défavorable. Même si, comme nous l'avons vu plus haut, le droit français s'était détaché de cette obligation de caractériser l'élément intentionnel de l'atteinte¹⁸⁸⁸, il faudrait un certain temps, pour que les titulaires de droits tiennent compte de ce changement, puisque l'idée que la voie civile était la plus commode, était fortement ancrée dans les mentalités. De même côté allemand, le manque de clarté concernant les éléments réellement attendus pour caractériser l'atteinte, n'était guère propice à un revirement des titulaires de droits. Par ailleurs, « l'appât du gain » continuait d'intercéder en faveur de la voie civile.

b) L'appât du gain

Dans son article consacré aux sanctions de la contrefaçon, F. Stasiak s'interrogeait sur le fondement d'un tel engouement des titulaires de droits pour la voie civile et espérait qu'il ne s'agissait pas ou pas uniquement de considérations bassement financières, au quel cas cela reviendrait à une course à l'indemnisation et en aucun cas à une véritable lutte contre la contrefaçon. Il avait beau souligner « qu'il serait pervers que la victime cherche à tirer profit de ce fléau¹⁸⁸⁹ », le fait est que l'appât du gain risquait d'en charmer plus d'un. Et bien que mettant en doute une telle affirmation, il ne pouvait ignorer que la majorité des titulaires de droits, victimes d'actes de contrefaçon, avait tendance à privilégier la voie civile, en ce qu'elle permettait d'obtenir des dommages et intérêts nettement plus élevés que ceux accordés par les tribunaux répressifs. Le cas échéant, le choix était vite fait, entre une procédure à l'issue incertaine et une procédure leur assurant de façon quasi-certaine de toucher une indemnisation, aussi faible soit-elle. En ce sens, l'autorité de la chose jugée, qui en cas de relaxe du prévenu prononcée

¹⁸⁸⁷ Avec la loi Perben II, tout référence au caractère intentionnel de l'acte de contrefaçon a disparu, sauf en cas de délit de substitution de produits, au quel cas le défendeur doit avoir « sciemment » livré un produit ou rendu un service autre que celui légitimement attendu du fait de la marque enregistrée.

¹⁸⁸⁸ En 2004, avec la loi Perben II.

¹⁸⁸⁹ Remarque faite par Stasiak (F.), « Les sanctions de la contrefaçon », Communication – Commerce Electronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, janvier 2009, p. 7.

par une juridiction correctionnelle, faute d'intention frauduleuse de ce dernier, empêchait le demandeur de saisir les tribunaux civils des mêmes faits, jouait également en défaveur de la voie pénale¹⁸⁹⁰. Le juge pénal était, par conséquent, réellement délaissé.

2. Le juge pénal, délaissé par les titulaires de marques

Le constat de ce juge pénal délaissé par les titulaires de marques¹⁸⁹¹ s'expliquait par les nombreuses faiblesses de la voie pénale (a), qui présentait, malgré tout, un certain nombre d'avantages (b).

a) Les principaux reproches faits à la voie pénale

Les principaux reproches faits à la voie pénale concernaient essentiellement le manque d'expérience des juridictions pénales (aa) et le caractère décevant des peines prononcées au terme de la procédure (ab).

aa) Le caractère inexpérimenté des juridictions pénales, source de ralentissement de la procédure

Dès les années 80, F.-K. Beier avait pointé du doigt l'ignorance des membres du parquet s'agissant des droits de la propriété industrielle¹⁸⁹². La trop grande complexité que les affaires de contrefaçon présentaient pour ces juges mal formés, nécessitait qu'ils recourent à des experts, ce qui allongeait considérablement la procédure et en augmentait nettement les coûts. Cette lenteur procédurale, particulièrement néfaste en matière de contrefaçon, où la rapidité était de mise pour assurer le succès de l'action, avait amené F. Fajgenbaum à s'interroger sur le fait de savoir si la recherche de l'efficacité en termes de délai ne risquait pas d'évincer le recours à la voie pénale. Au vu de l'importante spécialisation des juridictions civiles et de leurs résultats rapides et certains, elle n'avait pu, à l'issue de son article, que répondre par l'affirmative¹⁸⁹³. Cette vision de la procédure pénale n'était cependant pas partagée par tous, puisqu'une partie

¹⁸⁹⁰ Cass. 2^{ème} civ. 6 mai 2010, n°09-11.882, Seiko in Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, p. 3.

¹⁸⁹¹ Voir l'intitulé d'un des développements de Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 730.

¹⁸⁹² M. Schmidl avait fait le même constat in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 393.

¹⁸⁹³ Voir Fajgenbaum (F.), La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 133.

de la doctrine s'en était offusquée, arguant qu'il était déraisonnable de dire que la justice était lente¹⁸⁹⁴. Procédant par comparaison avec les autres délais procéduraux, il ressortait de son étude que cette lenteur de la voie pénale était toute relative, sauf bien sûr en cas d'instruction, cas de figure qui ne constituait cependant pas la règle. Par comparaison, le tableau élaboré par O. Thrierr permettait d'affirmer que si les pouvoirs de mise en œuvre étaient mieux aménagés et reconnus en France, la durée de l'action au pénal était moins longue en Allemagne qu'en France et les peines appliquées plus élevées¹⁸⁹⁵.

Quelle que soit la position adoptée s'agissant de la lenteur de la voie pénale, le constat d'une procédure « prise à son propre piège », était incontournable. Dans la mesure où les juges pénaux étaient peu saisis de ce genre d'affaires ils connaissaient mal les rouages de la contrefaçon et prononçaient donc des peines décevantes pour les titulaires de droits qui, de ce fait, avaient tendance à s'adresser encore moins à eux. C'était là un véritable cercle vicieux.

ab) La « mollesse » des juges

E. Dreyer, dans son article consacré à la contrefaçon, allait jusqu'à dénoncer ce qu'il appelait « la mollesse des juges¹⁸⁹⁶ » dans le domaine de la répression de la contrefaçon de marques. Ce constat, établi s'agissant de la propriété littéraire et artistique était, par nature, transposable au droit des marques. Et ce d'autant plus, que les exemples ne manquaient pas puisque par comparaison avec les autres droits de la propriété intellectuelle, c'est en droit des marques que les titulaires de droits avaient et ont toujours essentiellement recours au juge pénal.

Par l'emploi du terme de « mollesse », il était principalement reproché aux juges pénaux en charge de la répression de la contrefaçon, de faire preuve d'une trop grande clémence à l'égard des contrefacteurs. En pratique, les sanctions prononcées à leur encontre étaient décevantes et l'écart entre la particulière sévérité des sanctions

¹⁸⁹⁴ Blanchot (A.), La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 140 : en fournit de nombreux contre-exemples. Voir également Lebriquir (P.), « La politique pénale de la contrefaçon », Editions universitaires européennes, 2012, p. 54 : évoque l'étude de 1999 menée par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, qui a révélé que la durée moyenne des procédures en matière de contrefaçon s'avérait plus rapide par la voie pénale que par la voie civile, voir nbp. 243.

¹⁸⁹⁵ Voir Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 650, Annexe V.

¹⁸⁹⁶ Voir en ce sens Dreyer (E.), Dossier spécial contrefaçons et fraudes en matière littéraire et artistique, JurisClasseur Lois pénales spéciales, septembre 2006, fasc. 30, p. 31.

prévues et la modestie de celles effectivement prononcées n'avait cessé de se creuser, au fil des évolutions législatives. A noter cependant, qu'au cours de ces dernières années, on avait pu noter à l'Est, comme à l'Ouest du Rhin, un « net » recul de la mollesse des juges en droit des marques. Le prononcé de sanctions réellement sévères était devenu moins exceptionnel¹⁸⁹⁷ et le quantum des sanctions effectivement prononcées avait effectivement augmenté¹⁸⁹⁸. Cette augmentation était d'autant plus remarquable, qu'en Allemagne, l'organisation « bancale¹⁸⁹⁹ », pour ne pas dire aberrante, des juridictions, prévoyait un maximum de 5 ans d'emprisonnement, alors que les peines maximales que pouvaient prononcer les tribunaux d'instance ne pouvaient pas dépasser 4 ans ; quant au partage des compétences il manquait de clarté. A la lumière de ce bref exposé des faiblesses de la voie pénale, on comprenait mieux qu'elles étaient les motivations des titulaires de droits, lors du choix entre voie civile et voie pénale, même si l'on ne pouvait que regretter, qu'ils n'aient pas tenu davantage compte des avantages qu'aurait pu présenter le fait de recourir à la voie pénale.

b) Les atouts de la voie pénale

La répression pénale de la contrefaçon présentait un certain nombre de particularités, comme le caractère dissuasif des sanctions pénales (ba) ainsi qu'une certaine flexibilité (bb), deux atouts, qui doublés d'une meilleure organisation générale de la procédure au pénal, auraient pu faire pencher la balance en sa faveur.

ba) Le caractère dissuasif des sanctions pénales

L'effet dissuasif de la sanction pénale et la tonalité d'atteinte à l'ordre public qu'elle conférait aux pratiques de contrefaçon étaient l'un des avantages de la voie pénale, contrairement aux décisions rendues par les juridictions civiles¹⁹⁰⁰. C'est la raison pour laquelle, les cas dans lesquels les détenteurs de droits avaient tendance à plébisciter la

¹⁸⁹⁷ Il est effectivement possible de comparer les chiffres figurant dans le Rapport n°785 de M. Raoul Béteille, fait au nom de la commission des lois et déposé le 2 décembre 1993, p. 26, faisant état de peines d'emprisonnement très rarement prononcées par comparaison avec les chiffres récents publiés par l'Unifab sur son site Internet.

¹⁸⁹⁸ AIPPI résultats 2000 et 2002, in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 400, nbp. 1445.

¹⁸⁹⁹ Pour l'emploi de cette expression, Bericht der deutschen Landesgruppe in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 398.

¹⁹⁰⁰ Voir Truchot (L.), La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie - Ministère du Budget, p. 126.

voie pénale, étaient ceux dans lesquels le caractère dissuasif des sanctions pénales était déterminant.

S'agissant ensuite de l'objectif pédagogique des sanctions, il apparaissait illusoire à une partie importante de la doctrine, du fait, notamment, de la faiblesse du quantum des sanctions et de l'absence de certitude quant au caractère systématique de leur application. Comme chacun sait, la sanction de la contrefaçon est tributaire d'une part de hasard et il est strictement impossible pour les autorités compétentes, de contrôler l'intégralité des marchandises circulant ou ne faisant que transiter par la zone de surveillance leur étant allouée. Il est donc impossible d'affirmer que tous les actes de contrefaçon seront réprimés, ce qui entraîne nécessairement la persistance d'une lâche espérance des contrefacteurs, de passer à travers les mailles du filet et ce, d'autant que la probabilité est forte que tel soit le cas, compte tenu de l'insuffisance des moyens de contrôle, proportionnellement à l'ampleur du phénomène.

Aussi relatif que soit cet effet dissuasif, il était le seul à pouvoir prétendre intimider les réseaux criminels en charge de la contrefaçon, puisque les sanctions pénales avaient démontré qu'elles étaient les seules dissuasives en cas de bandes organisées de contrefacteurs, les difficultés à obtenir réparation du préjudice par des sanctions civiles étant, le cas échéant, rédhibitoires¹⁹⁰¹. Le caractère tant soit peu dissuasif de la répression pénale contribuait donc à l'identification et au démantèlement à l'échelle mondiale, des filières du crime organisé, sachant que la voie pénale présentait également l'avantage de permettre au ministère public d'être à l'origine des poursuites, ce qui en plus d'entraîner un enclenchement rapide de la procédure était susceptible d'intimider encore davantage les contrefacteurs potentiels, peu enclins à se retrouver directement confrontés aux représentants du pouvoir judiciaire.

Du reste, la voie pénale présentait également l'avantage d'être plus flexible que la voie civile, sur certains points.

bb) La preuve d'une certaine flexibilité de la voie pénale

L'un des avantages de la voie pénale était, par exemple, qu'en droit pénal, la nullité des actes ou titres juridiques qui déterminaient l'existence d'une infraction pénale était indifférente. A aucun moment, la fiction civile de la rétroactivité de la nullité d'une

¹⁹⁰¹ Voir Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon. Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 septembre 1994, Doctrine, p. 1051.

marque ou d'un modèle n'était prise en compte pour déterminer si le délit était ou non constitué¹⁹⁰². Le tribunal correctionnel pouvait néanmoins tenir compte du caractère contestable du titre de propriété industrielle et relaxer pour ce motif en son âme et conscience, mais c'était là, un parfait exemple de l'autonomie du droit pénal par rapport aux règles classiques s'appliquant habituellement devant les tribunaux civils¹⁹⁰³. Ce caractère flexible trouvait également son expression dans le fait qu'en présence d'éléments matériels du délit à l'étranger, l'intervention des forces répressives était nécessaire et seule à pouvoir parer l'impuissance des autorités civiles. La sphère d'intervention des forces répressives était donc moins limitée au plan géographique, que celles des juridictions civiles.

Au cours de ces trente dernières années, les titulaires de droits et plus particulièrement de marques n'avaient eu que trop tendance, à force de considérer que le plus important n'était pas la recherche du responsable, mais l'indemnisation du préjudice et ce, le plus rapidement possible¹⁹⁰⁴, à oublier que les sanctions n'étaient pas exclusives du versement de dommages et intérêts à la partie demanderesse. Même si depuis quelque temps, les chiffres semblaient présager d'une inversion de la tendance, les titulaires de droits n'avaient visiblement pas encore pris pleinement conscience de l'intérêt de la voie pénale, notamment s'agissant du démantèlement des réseaux de contrefacteurs et de la nécessité de recourir, en ce sens, aux enquêtes policières.

De façon générale, cette réticence à l'égard de la voie pénale n'était pas nouvelle et s'expliquait par la profonde incompréhension de l'opinion publique concernant les enjeux d'une répression aussi drastique de toutes les formes de contrefaçons.

B. La réticence de l'opinion publique, face à la répression pénale de la contrefaçon

En droit pénal, une sanction a traditionnellement pour vocation de punir le délinquant à la mesure de la gravité de l'acte commis mais aussi de jouer un rôle préventif ; c'est-à-dire de sanctionner et de dissuader à la fois. Pour que la sanction puisse jouer pleinement son rôle, encore faut-il considérer que le fait attaqué est passible de sanctions. Or c'était justement là tout le problème, d'aucuns n'ayant pas hésité à

¹⁹⁰² Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, février 1996, n°63, p. 25.

¹⁹⁰³ En ce sens Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, février 1996, n°63, p. 26.

¹⁹⁰⁴ Blanchot (A.), *La lutte contre la contrefaçon*, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 138.

soutenir, que puisque la contrefaçon n'impliquait, généralement, aucune atteinte à l'intégrité corporelle, elle aurait du disparaître du champ pénal¹⁹⁰⁵. De toute évidence, la répression de la contrefaçon était à l'origine d'un réel malaise (1.), dont risquaient de pâtir les droits de la propriété intellectuelle dans leur ensemble (2.).

1. La répression de la contrefaçon, à l'origine d'un réel malaise

Conscientes du malaise que suscitait la question de l'opportunité des mesures répressives en matière de contrefaçon, les autorités tant gouvernementales que législatives y répondaient évasivement (a), tandis que l'opinion publique ne cachait pas sa réprobation (b).

a) L'incertitude des pouvoirs publics et du législateur

La position des autorités quant à la question de l'adéquation des mesures pénales pour réprimer la contrefaçon était on ne peut plus incertaine.

D'un côté, la position du législateur était très hésitante dans la mesure où, parallèlement à un renforcement des sanctions, il multipliait les mesures permettant le cumul de nombreuses sanctions civiles et pénales « à l'encontre de mêmes faits commis par une même personne » ; comme s'il avait craint l'inefficacité des sanctions pénales et surtout la réticence des titulaires de droits à en user.

De l'autre, l'incertitude quant à l'adéquation des mesures de répression semblait avoir gagné les pouvoirs publics, dont l'inconstance des actions était la parfaite expression du malaise ambiant concernant la répression de la contrefaçon. Ainsi, alors, qu'une circulaire du 9 août 2004 avait invité les parquets à engager des poursuites pénales de façon plus diligente en matière de contrefaçon, une circulaire datant de 2005 avait demandé aux gendarmes, policiers et douaniers de classer d'office les affaires, dès lors que la personne détenant des contrefaçons en avait moins de cinq. Ces revirements continuels étaient à l'origine d'un réel sentiment d'insécurité chez les titulaires de droits, et se traduisaient par une réticence de l'opinion publique, à voir condamner certaines formes « mineures » de la contrefaçon de marques.

¹⁹⁰⁵ Argument développé par Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 731.

b) Le manque d'une vraie réprobation sociale

Que la contrefaçon porte atteinte aux droits des titulaires de marques était une chose, mais qu'elle porte atteinte à la sécurité et à la santé des consommateurs en était une autre. Or le constat de cette dangerosité des produits de contrefaçon n'était que très récent et n'avait donc pas pu favoriser une acceptation de la répression de la contrefaçon, par l'opinion publique¹⁹⁰⁶.

En outre, l'opinion publique avait tendance à différencier deux types de contrefaçon, qui selon elle ne devaient bénéficier d'un traitement différencié, état d'esprit que retranscrivaient parfaitement les propos de C. Lai, magistrate de son état, lorsqu'elle avait affirmé au cours d'une table ronde réunissant divers spécialistes de la question de la contrefaçon, dont Christophe Caron, que « le délit pénal de petite contrefaçon est un délit qui bien souvent est mal accepté par le corps social. Nombreuses sont les personnes qui comprennent qu'il faille sanctionner le voleur de voiture ou d'un bien matériel, mais qui pour autant vont avoir beaucoup d'indulgence à l'égard de celui qui porte atteinte à un bien immatériel et notamment à un droit d'auteur¹⁹⁰⁷ » ; Christophe Caron n'hésitant pas ensuite à parler d'une véritable « levée de boucliers¹⁹⁰⁸ » dans la presse, contre la poursuite des « petits contrefacteurs ».

Cette prise de position de l'opinion publique en faveur d'une différenciation des types de contrefaçon avec d'un côté, « la mauvaise contrefaçon » opérée par des réseaux du crime organisé et devant être sanctionnée et de l'autre, « la bonne contrefaçon », c'est-à-dire « la délinquance d'accommodement¹⁹⁰⁹ », pour laquelle on appelait généralement à la clémence du législateur, était tout bonnement injustifiée, aux yeux des différents spécialistes de la lutte contre la contrefaçon. Et ce d'autant qu'un traitement de faveur accordé en ce sens, risquait d'entraîner un certain nombre de problèmes insolubles sur

¹⁹⁰⁶ Pour l'emploi des termes de « réprobation sociale », voir Lai (C.)/Anin (R.)/Caron (C.)/Grouard (V.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, pp. 8 et 9.

¹⁹⁰⁷ Propos tenus par Caron (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 7.

¹⁹⁰⁸ Pour l'emploi de cette expression Caron (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 7.

¹⁹⁰⁹ Interview de Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 7.

lesquels nous reviendrons plus tard¹⁹¹⁰. Pour autant, ce n'était pas et ce n'est toujours pas chose aisée, que de faire prendre conscience au public, que l'impunité n'était pas ni ne serait jamais une réponse appropriée à la contrefaçon quelle que soit sa forme. Une telle entreprise comportait naturellement des risques, parmi lesquels figurait celui de faire preuve d'une trop grande sévérité, ce qui pourrait conduire à ce que le droit des marques soit perçu comme liberticide et surtout, celui de porter atteinte à la réputation du droit de la propriété intellectuelle en tant que tel.

2. La pénalisation de la contrefaçon, honte ou légitimité ?

Dans son intervention du même titre, C. Soulie se posait la question de savoir si les poursuites pénales faisaient ou non régresser la cause de la propriété intellectuelle¹⁹¹¹. Il s'agissait en fait de savoir si elles apparaissaient légitimes ou si au contraire, le droit de la propriété intellectuelle risquait d'en pâtir (a), question hautement politique qui plus est et qui dépassait la simple question de la légitimité des sanctions en matière de contrefaçons de marques (b).

a) La réputation des DPI, à la merci d'une pénalisation de la contrefaçon

La question de l'impact de la pénalisation de la contrefaçon sur la réputation du droit de la propriété intellectuelle servait de paravent à une seconde question, qui était celle de la légitimité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Nombreux étaient les auteurs qui pensaient que le combat contre la contrefaçon avait été perdu depuis bien longtemps déjà et que l'utilisation du droit pénal, loin d'avoir un effet positif, était à l'origine du développement d'une hostilité certaine à l'encontre des droits de la propriété intellectuelle. Selon eux, on risquait même en continuant dans cette voie, de créer un fossé entre les marques et les consommateurs, « victimes » de leur engouement et prêts à tout pour l'assouvir. Force est de constater, que le raisonnement selon lequel une lutte systématique contre les produits de contrefaçon lui serait bénéfique, était totalement incompréhensible pour le consommateur lambda qui y voyait, avant tout, un stratagème des grandes marques pour combattre « une saine forme de concurrence » et pouvoir ainsi continuer à pratiquer des prix inabordables en

¹⁹¹⁰ Voir plus bas les développements sur « la délicate question de l'individualisation de la peine », p. 50.

¹⁹¹¹ Voir l'intervention de Soulie (C.) « Les poursuites pénales font-elles ou non progresser la cause de la propriété intellectuelle ? », in *La Propriété Intellectuelle à la croisée des chemins - Actes du Colloque du CUERPI du 18 novembre 2005 à Grenoble*, sous la présidence de Christian Le Stanc, Transactive, pp. 10 à 19.

toute impunité. L'argument selon lequel la fragilité de ces droits particuliers et la facilité avec laquelle on pouvait y porter atteinte, justifiaient l'établissement de sanctions pénales, leur était donc parfaitement inconnu.¹⁹¹²

Certains auteurs allaient même jusqu'à se demander si au lieu d'augmenter indéfiniment les peines et les sanctions, il ne fallait pas simplement s'interroger sur le caractère légitime du droit de la propriété intellectuelle en lui-même. En réaction à ce que certains qualifiaient de provocation éhontée, la majorité des spécialistes de la matière était d'avis que remettre en cause l'existence des droits de la propriété intellectuelle était un leurre visant à éluder la question de fond qui consistait à s'interroger sur les motivations réelles des opposants à un renforcement de la pénalisation de la contrefaçon. De plus, il s'agissait là d'une réponse des plus faciles, ne tenant absolument pas compte du fait que les mesures répressives s'étaient développées en matière de contrefaçon dans un univers des plus hostiles et encore très loin d'être harmonisé, étant donné l'application laxiste des mesures pénales à laquelle se livraient bon nombre d'Etats membres. On n'en était donc encore qu'aux balbutiements de ce que serait demain le droit répressif de la contrefaçon et il fallait laisser au temps, le soin de faire son œuvre. Par ailleurs, ce débat pouvait facilement être transposé à d'autres pans du droit positif, la question de l'efficacité du recours à des peines délictuelles pour sanctionner les atteintes à des droits exclusifs n'étant pas spécifique au seul cas de la protection des droits de propriété intellectuelle. De plus, si à chaque contestation d'un droit exclusif, on en venait à supprimer le droit en question où allait-on ? Renoncer à la protection des droits de la propriété intellectuelle relevait donc de l'utopie, dans la mesure où trouver une solution permettant de réguler, voire même de juguler un comportement de masse d'une telle ampleur, tout en écartant la perspective de la peine correctionnelle avec son effet dissuasif, semblait inenvisageable. A l'image du cadre législatif évolutif mis en place par les Etats, les mentalités devraient, à l'avenir, consentir un effort d'adaptation.

L'argument selon lequel une répression des atteintes portées à la propriété intellectuelle risquait de lui nuire, n'en était donc pas un et bien plus qu'un simple exercice de style, il s'agissait en fait d'un débat hautement politique.

¹⁹¹² Thrierr (O.), ouvrage précité, p. 613.

b) La pénalisation de la contrefaçon, un faux débat

Comme nous l'avons vu plus haut, derrière la question de la légitimité de la pénalisation de la contrefaçon se cachait la question plus profonde de la raison d'être de la protection des droits de la propriété intellectuelle. Or, cette question, juridique au premier abord, était, en réalité, un sujet de réflexion politique.

En ce sens, fallait-il envisager que certains droits de propriété intellectuelle se retirent pour des raisons éthiques, pratiques ou simplement d'opportunité politique ? Fallait-il pour qu'ils soient mieux acceptés, procéder à la restriction ou à la raréfaction du monopole, que certains de ces droits exclusifs conféraient ? Ces hypothèses, toutes plus cocasses les unes que les autres, allaient dans le sens de l'instauration de droits à rémunérations, mais suffirait-il de changer l'architecture des droits de la propriété intellectuelle, pour que change la conception qu'en avait l'opinion publique ? Rien n'est moins sûr et dans la mesure où la protection des droits de propriété intellectuelle par le biais d'un arsenal pénal s'apparentait à une question d'ordre politique, il était urgent de convaincre l'opinion de leur légitimité.

Parmi l'ensemble des arguments avancés pour appuyer la contestation du caractère pénal de la riposte mise en œuvre pour lutter contre la contrefaçon, aucun ne semblait réellement pertinent. Il était d'autant plus difficile de prendre ces contestations au sérieux, que s'agissant, par exemple, de l'argument relatif à la protection des données personnelles, il ne pouvait servir de paravent à des réseaux de la criminalité organisée et les auteurs étaient nombreux à s'insurger en ce sens. Pour toutes ces raisons, la question de la dépénalisation de la contrefaçon dans son ensemble ne pouvait sérieusement se poser. La seule vraie question était, à mon sens, de parvenir à déterminer comment sanctionner efficacement la contrefaçon, sans heurter l'opinion publique, qui allait visiblement devoir apprendre à composer avec des sanctions toujours plus systématiques et élevées.

§2 La question de la stratégie à adopter

Depuis quelques années les tribunaux français et allemands se singularisaient par rapport à leurs homologues européens en prononçant des sanctions importantes. Suite aux résultats mitigés de ces dernières années, se posait la question de l'efficacité de l'escalade répressive à laquelle s'étaient livrés le législateur français et le législateur allemand. Dans la mesure où aucune ligne directrice ne s'était dégagée s'agissant de la

stratégie à adopter, pour s'assurer de l'efficacité des sanctions, le choix était d'autant plus difficile (A.) et les incertitudes multiples incitaient à envisager une alliance nouvelle du droit pénal avec le droit douanier (B.).

A. Le difficile choix conceptuel des sanctions

La première idée qui était venue à l'esprit des législateurs était de poursuivre le processus d'aggravation des sanctions parallèlement à augmentation du phénomène. Mais s'agissant d'un phénomène aussi peu prévisible que celui de la contrefaçon, il était dangereux de s'en tenir à un raisonnement aussi cartésien, d'autant qu'une répression trop poussée présentait, à long terme, le risque de brider la créativité. Mieux valait réfléchir à une hiérarchisation des actes de contrefaçon selon leur gravité (1.) ou appliquer une politique de spécialisation des juridictions pénales, puisqu'elle avait déjà fait ses preuves côté civil (2.).

1. Le projet de hiérarchisation des sanctions de la contrefaçon

Comme tout projet, celui de la hiérarchisation des sanctions de la contrefaçon avait ses détracteurs. Les opposants à un tel projet, pas fondamentalement contre une hiérarchisation des actes de contrefaçon (a), voyaient mal comment procéder à une individualisation des peines, sans risquer de banaliser les manifestations à caractère privé de la contrefaçon de marques (b).

a) La délicate question de l'individualisation des peines

D'après un certain nombre d'auteurs, le fait de vouloir assimiler toutes les formes de contrefaçon, était à l'origine de la crise de légitimité que traversait la propriété intellectuelle depuis quelques années¹⁹¹³. Une interprétation relativement stricte de la logique du droit pénal, selon laquelle la sanction devait être adaptée à la gravité de l'acte commis, saurait donc été la bienvenue. Conformément à l'adage « toutes les contrefaçons ne se valent pas », un tel choix impliquait alors de veiller à ce que les sanctions appliquées à la contrefaçon, lorsque celle-ci s'apparentait effectivement à un acte de criminalité organisée, soient différentes de celles prononcées en présence d'une contrefaçon dite « privée ». Cette idée d'une hiérarchisation des actes de contrefaçon était apparue très tôt en Allemagne, puisque la GRUR e. V. avait invité le législateur

¹⁹¹³ Voir Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 60.

allemand à y réfléchir dès la publication du projet de loi contre la piraterie des produits en 1989¹⁹¹⁴ et que de nombreux auteurs lui avaient emboîté le pas¹⁹¹⁵. La troisième proposition concernait la mise en place d'une forme de catégorisation des actes de contrefaçon. La première visant le cas des délits anodins (pour ne pas dire normaux) par exemple dans le cadre de la libre concurrence dont la peine devait être réduite à deux ans au maximum, la seconde devait viser la création d'un délit de contrefaçon en tant que tel fondé sur les critères habituels de l'atteinte à la marque auxquels devait s'ajouter que l'un des critères caractéristiques de la contrefaçon de produit soit rempli. En ce sens, elle invitait le législateur allemand à regrouper dans une même catégorie les cas particulièrement graves de contrefaçon, pour lesquels les contrefacteurs risqueraient au minimum trois mois d'emprisonnement et au maximum dix derrière les barreaux. Cette catégorie avait, par exemple, vocation à englober les actes de contrefaçons réguliers qu'ils soient d'origine professionnelle ou qu'il s'agisse de cas de récidive. Cette proposition d'un ordonnancement à trois étages avait été réitérée dans la position adoptée par l'Association (GRUR e. V.), quant au Livre vert de 1998. Selon elle, une prise en compte différenciée des degrés d'atteinte était très importante pour une plus grande efficacité des sanctions et par là même de la lutte contre la contrefaçon et l'effet dissuasif des sanctions en dépendait. Elle avait par ailleurs profité de l'occasion, pour rappeler la nécessité que les autorités prennent conscience de l'importance du phénomène et le classent parmi les formes de criminalité économique, ce qu'elles ne feraient que près de vingt ans plus tard.

En application d'une éventuelle hiérarchisation des actes de contrefaçon, la prise en compte effective de la diversité des actes de contrefaçon en cause nécessitait d'établir un certain nombre de critères propices à une forme donnée de catégorisation, parmi lesquels, on pourrait envisager de reprendre le critère dit « de l'échelle commerciale ». La reprise de ce critère était toutefois problématique étant donné le flou qui l'entourait et l'inconstance des définitions qu'en donnaient les différents instruments législatifs qui y recouraient. En outre, fixer un seuil par rapport à ce critère était dangereux car cela revenait en somme à affirmer qu'il y avait une contrefaçon réellement dangereuse et « sanctionnable » et une autre qui l'était moins ou pas du tout et qui pouvait donc être

¹⁹¹⁴ GRUR e.V. in Göpfert (W.-W.), ouvrage précité, p. 385.

¹⁹¹⁵ Avec pour chef de file Knaak (R.), in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 388.

traitée en dilettante. Il faudrait donc réfléchir à la création de nouveaux critères, ne risquant pas, paradoxalement, de favoriser une forme de contrefaçon donnée. Par ailleurs, il faudrait veiller à ce que les sanctions prises ne soient ni purement symboliques ni dérisoires et qu'à chaque acte de contrefaçon corresponde une sanction donnée, quitte à faire appel à des solutions peu usitées comme les travaux d'intérêt général, les sanctions réparation ou les peines complémentaires¹⁹¹⁶. Ce n'est qu'à ces conditions qu'on pourrait assister à la mise en place d'une véritable individualisation des peines, sans avoir à craindre les effets pervers de toute absence de peine.

b) Le risque de banalisation de « la petite contrefaçon »

Au projet de hiérarchisation des sanctions de la contrefaçon, fondé sur la logique pénale d'adaptation des sanctions à la gravité de l'acte commis, on pouvait opposer la règle d'égalité qui trouvait également à s'appliquer en matière pénale et prévoyait un traitement égal des personnes se trouvant dans des situations identiques.

D'une part, cet argument n'était pas valable si l'on tenait compte de la nature du procédé utilisé pour réaliser la contrefaçon, qui avait tendance à varier considérablement d'un acte à l'autre. Il était dès lors possible de prévoir des sanctions différentes, voire moins lourdes, si les atteintes n'avaient pas été commises à l'échelle commerciale. Le danger de ce que l'on pourrait alors qualifier de « hiérarchisation des actes de contrefaçon », était que l'on revenait inévitablement au problème soulevé par Christine Lai, de la distinction opérée entre la « petite contrefaçon tolérable » et la « grande intolérable ». En effet, pour beaucoup d'esprits, la diversification des sanctions équivalait à une banalisation de la petite contrefaçon et si l'on poussait cette logique au maximum, mieux vaudrait, sans doute, autoriser les actes de petite contrefaçon en échange d'une compensation financière bénéficiant aux titulaires de droits, que de procéder à une telle distinction¹⁹¹⁷. Encore que, une fois encore, les avis étaient partagés quant à une stratégie de ce type.

D'autre part, une telle diversification pouvait être source de complexité et d'éparpillement¹⁹¹⁸ et surtout être en porte à faux avec l'unité que recherchait bien

¹⁹¹⁶ Voir en ce sens, Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 61.

¹⁹¹⁷ Avis exprimé par Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 60.

¹⁹¹⁸ Pour l'emploi du terme « d'éparpillement », par C. Lai voir Lai (C.)/Anin (R.)/Caron (C.)/Grouard (V.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication - Commerce

souvent le législateur. Cependant, compte tenu des spécificités de la matière, il était opportun de se demander si l'unité de la propriété intellectuelle en matière de sanctions pénales devait vraiment être recherchée¹⁹¹⁹ ; question à laquelle la doctrine s'était empressée de répondre par la négative, étant donné le caractère diversifié de la matière et son besoin de souplesse, ainsi que la nécessité de préserver la réactivité des autorités.

La question de savoir s'il fallait que la loi prévoit des règles modulables selon les cas de contrefaçon ou envisage au contraire et de manière générale, de lourdes sanctions, en laissant le soin au juge d'adapter la sanction en fonction des circonstances de l'espèce, restait donc ouverte. Les positions dominantes au sein des doctrines allemande et française semblaient similaires, puisque les milieux intéressés allemands s'étaient exprimés contre le fait que les délits de contrefaçon mineurs soient totalement exclus ; mais le législateur allemand était visiblement prêt à plus de concessions que son homologue français, pour parvenir à ce que la sanction soit proportionnelle à l'atteinte¹⁹²⁰. Par comparaison, le projet de spécialisation des juridictions pénales qui avait vu le jour en France, apparaissait plus réaliste et surtout plus facilement réalisable.

2. Le projet de spécialisation des juridictions pénales

Afin de combattre la tendance des juges à relativiser l'importance de la contrefaçon au regard d'autres délits, la spécialisation des juridictions pénales s'était imposée très tôt, comme la solution au problème de l'abandon de la voie pénale par les titulaires de droits, en matière de lutte contre la contrefaçon de marques. Malgré des échos positifs dans la presse et une présentation en bonne et due forme aux autorités étatiques, l'idée d'une spécialisation des juges en était restée au stade de projet et n'avait jusqu'à présent pas connu de transposition pratique (b).

électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, p. 8 et Caron (C.), « Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », Communication - Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, mai 2004, n°5, Commentaires, p. 30.

¹⁹¹⁹ Bernault (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, p. 59 : répond à cette interrogation que l'unité de la propriété intellectuelle sur ce terrain ne s'impose pas.

¹⁹²⁰ Sans aller jusqu'à la position adoptée par Braun, qui considérait que les délits de contrefaçon d'une infime gravité ne devraient pas être poursuivis et devraient même être exclus du champ d'application des mesures répressives, in in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 390, nbp. 1405.

a) Le projet de spécialisation des juridictions

Pour « bénéficier des moyens de l'instruction »¹⁹²¹, les milieux intéressés avaient eu très tôt conscience de la nécessité d'encourager la formation des magistrats et de favoriser les échanges entre les titulaires de droits ou leurs représentants avec les procureurs et les juges d'instruction. Le rapport d'information du Sénat dirigé par L. Béteille et R. Yung abondait en ce sens en proposant de spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels qui seraient exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des dossiers simples de contrefaçon¹⁹²². La reprise de ce projet dans la proposition de loi déposée au Sénat le 17 mai 2011, allait même jusqu'à envisager une spécialisation plus poussée des juridictions, dans l'optique de charger un nombre réduit de tribunaux correctionnels, de la propriété intellectuelle. Parallèlement, il était prévu que la compétence des juridictions spécialisées et des JIRS serait maintenue pour les dossiers respectivement complexes et très complexes de contrefaçon¹⁹²³.

b) L'abandon « provisoire » du projet

Finalement, après de longues discussions et un nombre conséquent de rapports, le projet avait rencontré l'opposition du gouvernement français et toutes les dispositions ayant trait à la spécialisation des juridictions pénales avaient tout bonnement été supprimées de la proposition de loi¹⁹²⁴. Malgré l'enjeu du débat, le Gouvernement français s'était contenté de prendre l'engagement « d'agir par circulaires et instructions pour tenir compte de la spécificité de ce contentieux ». On pouvait dès lors s'interroger sur l'effet utile d'une telle action, notamment au regard de l'efficacité mitigée pour ne pas dire nulle des circulaires de 2004 et 2005 citées plus haut et dont le caractère contradictoire avait conduit à un véritable fiasco juridique.

¹⁹²¹ Grouard (V.)/Anin (R.)/Caron (C.)/Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 10.

¹⁹²² Voir le rapport d'information n°296, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, par MM. Laurent Béteille et Richard Yung, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011, p. 53 et la recommandation n°14.

¹⁹²³ Voir source précitée, recommandation n°13, p. 7.

¹⁹²⁴ Amendement n°58, qui le 12 juillet 2011 a supprimé l'article 30 de la proposition de loi.

Les deux solutions évoquées ci-dessus, qu'étaient la hiérarchisation des actes de contrefaçon et la spécialisation des juridictions, avaient été à l'origine de débats doctrinaux importants, qui n'avaient pour l'instant conduit à aucune modification pratique du dispositif répressif en ce sens. Sans doute faudrait-il attendre, encore quelques années, pour que ces deux idées arrivent à maturation. D'ici là, la possibilité d'une alliance du droit pénal avec le droit douanier, s'agissant de la répression de la contrefaçon de marques, constituait une piste de réflexion intéressante, compte tenu de la relation concurrentielle qu'avaient toujours entretenue la voie civile et la voie pénale, au détriment de cette dernière.

B. Vers un nouvel équilibre des forces

La complémentarité « déséquilibrée » des voies civile et pénale, à partir de laquelle avait été organisée la lutte contre les contrefaçons de marques, jusqu'à présent (1.), incitait à réfléchir à une nouvelle alliance de la voie pénale avec la voie douanière (2.).

1. La complémentarité déséquilibrée des voies civile et pénale

Les solutions civiles et pénales avaient, par essence, vocation à se compléter, puisque le droit pénal des marques était rythmé par le leitmotiv selon lequel les sanctions pénales permettaient à la victime de la contrefaçon de se voir remettre les choses et objets retirés des circuits commerciaux, sans que cela n'impacte le versement des dommages et intérêts¹⁹²⁵. Il fallait ainsi garder à l'esprit, que le droit pénal avait pour objectif principal de punir le contrefacteur, tandis que le droit civil avait pour but de réparer le préjudice. Or depuis toujours, la traditionnelle complémentarité des voies civile et pénale tournait à l'avantage de la voie civile¹⁹²⁶. Par conséquent, était-il envisageable que la voie pénale, qui connaissait actuellement un sursaut de dynamisme, parvienne à se libérer de l'emprise de la voie civile, et que soit rétabli un semblant d'équilibre entre les deux voies (a), ou la voie pénale était-elle condamnée à rester dans l'ombre de la voie civile (b).

¹⁹²⁵ La formule consacrée étant « sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

¹⁹²⁶ En ce sens, lire les développements de Böxler (B.), « Markenstrafrecht – Geschichte – Akzessorietät – Legitimation – Perspektiven, Mohr Siebeck Verlag, 2013, pp. 244 à 395 sur la « Zivilrechtsakzessorietät.

a) La possible renaissance pénale

Jusqu'à récemment, l'adage selon lequel « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès pénal »¹⁹²⁷ régnait en maître et le choix des titulaires de droits pour la voie civile était quasi-automatique. Tous les subterfuges étaient bons pour réussir à éviter la voie pénale. Les chiffres confirmaient d'ailleurs largement ce comportement, puisque seul 1 millième des jugements correctionnels prononcés en 2004-2005 concernait la contrefaçon. Ce n'est que récemment que les prémices d'une inversion de la tendance s'étaient manifestées. Sans aller jusqu'à affirmer que l'adage s'était mué en « un mauvais procès pénal vaut mieux qu'une bonne transaction »¹⁹²⁸, les titulaires de droits semblaient avoir véritablement pris conscience des atouts de la voie pénale.

Les titulaires de droits avaient d'ailleurs de bonnes raisons de militer en faveur d'une pénalisation de la lutte contre la contrefaçon, compte tenu du caractère dangereux des contrefaçons actuelles pour la sécurité et la santé. Parallèlement à l'apparition du slogan « la criminalisation de la contrefaçon justifie de favoriser sa pénalisation »¹⁹²⁹, les titulaires de droits et notamment les entreprises s'étaient enhardies¹⁹³⁰. Elles n'hésitaient plus à porter plainte et craignaient moins qu'avant que les contrefacteurs ne se livrent à de sanglantes représailles.

En France, un signe de cette inversion progressive de la tendance était qu'avant il existait une véritable scission entre ce qui se passait devant la 3^{ème} ou 4^{ème} chambre du TGI au civil ou devant le tribunal de commerce et ce qui se passait dans les audiences correctionnelles¹⁹³¹. Or, depuis peu, exception faite des cas de vendeurs à la sauvette qui en province, passent toujours en comparution immédiate, sans même que titulaires de droits n'aient été avertis et ce, alors même que cette juridiction ne connaît jamais de dossiers civils de contrefaçon, car ils sont habituellement portés devant des juridictions

¹⁹²⁷ Pour l'emploi de cet adage Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 8.

¹⁹²⁸ Voir en ce sens Deliquet (H.), « Il vaut mieux un bon procès qu'une mauvaise transaction ? », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, pp. 137 à 142.

¹⁹²⁹ Citation de Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, p. 731.

¹⁹³⁰ M. Schmidl enjolivait un peu les faits puisque les statistiques 100 cas par an traités par les juridictions pénales, mais la tendance à une augmentation était bien là, in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 393, n. 1418.

¹⁹³¹ Constat de Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, p. 8.

plus stables et spécialisées, on assistait à de nets changements. En Allemagne, l'AIPPI s'était exprimée en faveur d'une renaissance de la voie pénale et contre l'abandon de la voie pénale au profit de la seule voie civile. D'après elle, il fallait favoriser l'émancipation du juge pénal en l'autorisant à décider seul de la validité ou non d'une marque en cas de débat sur l'éventualité du caractère contrefaisant. Ainsi on gagnerait du temps car la procédure pénale ne serait pas suspendue jusqu'à ce que le juge pénal ait obtenu une réponse de son confrère au civil, concernant validité de la marque¹⁹³². Enfin, d'un côté comme de l'autre du Rhin, du fait que la propriété industrielle était une matière dans laquelle le besoin d'arbitrage se faisait singulièrement sentir¹⁹³³, la concurrence acharnée que livraient désormais les MARLS et surtout l'arbitrage, à la voie civile¹⁹³⁴, était à l'origine d'une baisse importante du nombre des résultats habituellement élevés de la voie civile ; les raisons essentielles de cette attirance soudaine pour les MARLS étant la rapidité de la procédure¹⁹³⁵, la réelle spécialisation des juges¹⁹³⁶ et la confidentialité des négociations¹⁹³⁷. Par opposition, la voie pénale n'avait aucune crainte à avoir, puisque le droit pénal apparaissait comme une matière « inarbitrable » par nature¹⁹³⁸.

Malgré les nombreux partisans d'une renaissance pénale, beaucoup ne cachaient pas leur scepticisme du fait de son caractère incertain.

b) Le caractère incertain de la renaissance pénale

La question de la propension de la voie pénale à rebondir s'était posée très tôt, puisque dès avril 1980, F. K. Beier s'était posé la question de savoir si les sanctions

¹⁹³² AIPPI in in Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Karlsruhe, 2010, p. 400.

¹⁹³³ Observation de Azzi (T.), « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain du 17 mai 2011 », Communication -Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis - JurisClasseur, février 2012, Etudes, p. 10.

¹⁹³⁴ Deliquiet (H.), « Il vaut mieux un bon procès qu'une mauvaise transaction ? », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, pp. 137 à 142.

¹⁹³⁵ Concernant le facteur temps, voir Berthault (F.), « L'avocat qui transige », ouvrage cité ci-dessus, p. 41.

¹⁹³⁵ Voir Raynard (J.), « l'universitaire qui arbitre dans les litiges de propriété industrielle », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, ouvrage cité ci-dessus, p. 38. p. 41.

¹⁹³⁶ Voir Raynard (J.), « l'universitaire qui arbitre dans les litiges de propriété industrielle », ouvrage cité ci-dessus, p. 38.

¹⁹³⁷ Voir Azzi (T.), « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain du 17 mai 2011 », Communication -Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis - JurisClasseur, février 2012, Etudes, p. 10.

¹⁹³⁸ Voir article cité précédemment, p. 14.

traditionnelles de la contrefaçon, qu'étaient les sanctions pénales et administratives, pouvaient trouver elles aussi leur renaissance. Il s'était également demandé si elles constituaient vraiment des instruments utiles pour s'opposer, d'une manière efficace, à la nouvelle vague de contrefaçon qui profitait de la structure libérale des échanges internationaux et utilisait les voies modernes de distribution. Sans hésitation aucune, il avait répondu à ces deux questions qu'il en doutait¹⁹³⁹. Un changement aussi radical que celui nécessaire pour parvenir à redorer le blason de la voie pénale lui paraissait utopique et il est vraisemblable, que quand bien même elle réussirait, à terme, à se refaire une réputation, il lui faudrait un temps certain, avant d'y parvenir.

Au vu des chiffres actuels, un tel scepticisme était-il toujours de mise ? Ces cinq dernières années avaient été marquées par des progrès notables, notamment concernant les contrefaçons de marques, pour lesquelles les résultats obtenus devant les juridictions répressives s'étaient nettement améliorés et étaient même tout à fait positifs. Pour que le projet de renaissance de la voie pénale prenne corps, il fallait cependant réfléchir à une stratégie qui permette de la rendre rapidement attractive. En ce sens, miser sur une simple diversification des sanctions pénales proposées, sur une hiérarchisation de celles-ci ou sur une réhabilitation du principe d'individualisation légale de la peine¹⁹⁴⁰, semblait incertain. La recherche d'une stratégie adaptée était d'autant plus complexe, qu'on ignorait quelle serait la réaction de la voie civile face à une montée en puissance de la voie pénale. Ces derniers temps, suite aux recommandations de 2011 concernant le rapprochement entre les magistrats pénalistes et civilistes et la création d'une chambre mixte au sein de chacune des juridictions spécialisées¹⁹⁴¹, les relations qu'entretenaient ces deux voies étaient harmonieuses. Les deux protagonistes s'étaient d'ailleurs dits prêts à œuvrer en faveur d'un meilleur dialogue des juges et d'un début d'harmonisation des montants d'indemnisation des titulaires de droits. Mais qu'en serait-il si la voie pénale parvenait effectivement à s'imposer ?

¹⁹³⁹ Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication des 21 et 22 avril 1980, p. 79.

¹⁹⁴⁰ Remarque faite par Dreyer (E.), « Procédures et sanctions – Contrefaçon. Preuve et sanctions », *JurisClasseur*, mai 2011, fasc. 1612, p. 17.

¹⁹⁴¹ Voir la recommandation n°15 issue du rapport d'information n°296, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, par MM. Laurent Bêteille et Richard Yung, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011, p. 7.

Dans la mesure où le « rapport de force » établi entre les voies civile et pénale avait, de tout temps, tourné en faveur de la voie civile, ne serait-ce pas faire preuve de discernement, que d'envisager une nouvelle alliance. Sans aller chercher bien loin, le droit douanier apparaissait comme le substitut idéal. Il était donc vraisemblable, qu'à l'avenir, la voie pénale laisserait progressivement derrière elle cette relation intrinsèquement concurrentielle, pour se tourner vers son nouvel allié : le droit douanier.

2. Le droit douanier, nouvel allié de la voie pénale

Actuellement, on assistait à une mobilisation toujours plus forte du législateur, en faveur d'une répression de la contrefaçon de marques. Dans un souci d'efficacité, ce phénomène de durcissement des peines et des sanctions appelait cependant à un renforcement simultané des mesures douanières. Quoi de plus naturel, que d'envisager une nouvelle forme de complémentarité liant les voies pénale et douanière (a) et risquant de pencher, cette fois, en faveur de la voie pénale (b).

a) La saine complémentarité des voies pénale et douanière

Dans la mesure où le droit douanier permettait de qualifier l'élément matériel de la contrefaçon et que certains délits, en plus de constituer une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, étaient constitutifs d'une infraction douanière¹⁹⁴², il serait opportun, pour revaloriser le droit pénal en matière de contrefaçon, d'œuvrer à un développement combiné de ces deux matières, dans les années à venir. Il n'était d'ailleurs pas rare, que se pose sérieusement la question du cumul du droit douanier et du droit pénal, notamment en présence d'opérations de transbordement, d'importation et d'exportation et bien sûr, de transit. S'agissant du phénomène du transit, il est intéressant de noter, qu'il se caractérisait par une dépendance réciproque des deux matières, étant donné que si le droit pénal avait besoin de l'aide des autorités douanières pour appréhender les marchandises à sanctionner et obtenir des informations sur les réseaux concernés, la bonne application du droit douanier dépendait à son tour de l'efficacité des mesures pénales. Cette réelle dépendance était d'autant plus flagrante, que le droit douanier avait réellement intérêt à ce que droit

¹⁹⁴² Paulard (C.), « La loi du 5 février 1994 a érigé la contrefaçon de marques en délit douanier. Quelles sont les poursuites et les sanctions prévues par le Code des douanes ? Comment le droit de transiger avec l'infacteur s'articule-t-il avec l'éventuelle action judiciaire ? », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, p. 131.

pénal soit efficace dans l'ensemble des Etats traversés par les marchandises dont la protection y était enregistrée. De plus, la multiplication des actions conjointes ainsi que le développement de mesures connexes, comme cela avait été le cas lors de l'adaptation de la loi Longuet¹⁹⁴³, témoignaient également de la relation harmonieuse, qui les liait.

b) L'éventualité d'une position dominante de la voie pénale

Quitte à pousser la réflexion plus loin s'agissant de cette nouvelle relation basée sur la complémentarité des voies pénale et douanière, on pouvait se demander si au-delà d'une relation purement égalitaire, la voie pénale ne serait pas tentée d'occuper une position dominante, qu'elle avait tant convoitée. Force est de constater que le droit pénal et le juge répressif, fort de ses compétences, étaient effectivement à l'origine de certaines innovations en matière douanière, comme la facilitation de la preuve grâce au renforcement des pouvoirs des douanes s'agissant de la rétention des marchandises contrefaisantes. De même, en matière civile, le droit d'information qui rappelait un peu les pouvoirs inquisitoires habituellement conférés au juge pénal, en découlait. De plus, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, on avait progressivement assisté à ce que une « pénalisation de la voie civile ». Compte tenu de ces nombreux éléments, le droit pénal, désormais inscrit au cœur de la lutte contre la contrefaçon, avait visiblement de beaux jours devant lui et rien ne disait qu'il n'occuperait pas demain une position dominante.

En s'alliant avec le droit douanier, il mettrait un terme à la comparaison désavantageuse, opérée de façon constante par les titulaires de droits, avec la voie civile ; le droit douanier s'apparentant davantage à un élément de renforcement positif, qu'à un potentiel concurrent. Le cas échéant, les relations qu'entreprendraient ces deux voies, si l'on peut parler de « voie douanière », seraient d'autant plus équilibrées, que son alliance avec le droit douanier permettrait à la voie pénale d'attirer les titulaires de droits, au fait des très bonnes statistiques douanières mais peu familiers des pratiques et dispositions douanières en tant que telles.

¹⁹⁴³ Parallèlement au renforcement des moyens mis à la disposition de la police judiciaire et de ses pouvoirs de saisie, on avait assisté à l'extension significative du domaine d'intervention des autorités douanières ; voir en ce sens De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, p. 33 et Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 5.

Récemment, les spécialistes de la matière s'étaient dits confiants, d'un côté comme de l'autre du Rhin et avaient bon espoir que la voie pénale parvienne, dans les années à venir, à retrouver ses lettres de noblesse ; ce qu'elle ferait sans nul doute à l'aide du droit douanier, son allié de demain.

Section 3 : Le bilan de l'escalade répressive franco-allemande

Depuis 1950, le régime des peines s'était durci et ce, même si le juge prononçait des peines atténuées. Le législateur et le juge ne partageaient pas la même vision d'une lutte effective contre la contrefaçon, puisque le système répressif français, comme le système répressif allemand, reposaient sur une politique pénale toujours plus sévère, qui était nuancée par l'application jurisprudentielle, même si depuis quelques années, la tendance était au renforcement des sanctions prononcées. Les propositions et possibilités de simplification et d'amélioration des mesures pénales en matière de lutte contre la contrefaçon en France, comme en Allemagne, étaient nombreuses. Le droit pénal des marques était effectivement perfectible des deux côtés du Rhin, mais lorsque l'on jettait un coup d'œil au modèle européen, qui devait initialement venir au secours des droits pénaux des marques et les harmoniser, mais qui après deux tentatives infructueuses, y avait renoncé, sa reconsidération s'imposait.

La Commission avait d'ailleurs elle-même dénoncé le « morcellement de l'espace pénal européen »¹⁹⁴⁴ et souligné la nécessité de développer la coopération judiciaire, en tant qu'élément indispensable de l'efficacité de la politique pénale. Au vu des exemples français et allemand, il était vraisemblable qu'à l'avenir, les juridictions répressives seraient incontournables pour résoudre les cas de contrefaçon. C'est la raison pour laquelle il était urgent que le législateur européen songe à compléter voire à repenser le dispositif répressif en place, quitte à se focaliser, dans un premier temps, sur des thèmes ciblés comme la lutte contre la contrefaçon.

Les quelques articles consacrés à la répression de la contrefaçon par les lois de transposition française¹⁹⁴⁵ et allemande¹⁹⁴⁶ de la directive 2004/48/CE de lutte contre

¹⁹⁴⁴ COM(2000)608, Contribution complémentaire de la Commission à la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles – La protection pénale des intérêts financiers communautaires : un Procureur européen, du 29 septembre 2000.

¹⁹⁴⁵ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L157 du 30 avril 2004.

la contrefaçon, dont le volet pénal avait été purement et simplement supprimé, étaient les seules traces d'une quelconque influence du législateur européen en la matière et concernaient principalement les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, il s'agissait de circonstances aggravantes qui entraînaient l'application de peines et d'amendes renforcées. En ce sens, la loi de 2007¹⁹⁴⁷ était venue compléter le dispositif Perben II qui prévoyait déjà une aggravation des peines, lorsque le délit avait été commis en bande organisée¹⁹⁴⁸. S'agissant des sanctions applicables aux personnes morales, les deux lois de transposition disposaient qu'outre les peines classiques, prévues aux articles 131-38 et -39 du Code pénal, elles pouvaient être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, les objets jugés contrefaisants et à les détruire¹⁹⁴⁹. De façon plus générale ces lois offraient la possibilité au juge pénal de condamner les contrefacteurs à retirer des circuits commerciaux à leurs frais « tous les objets jugés contrefaisants et toute chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ».

Le caractère légitime de la répression de la contrefaçon avait beau alimenter les débats, les législateurs français et allemand n'étaient visiblement pas près de revenir sur le choix qu'ils avaient fait, de réprimer toujours plus sévèrement les actes de contrefaçon de marques. On ne pouvait qu'espérer que fort de cet exemple binational et des difficultés rencontrées et exposées plus haut, le législateur européen saurait, à l'avenir, procéder à une répression efficace de la contrefaçon de marques et n'hésiterait pas à coordonner davantage les procédures pénales développées dans les différents Etats membres et surtout, à fluidifier les mécanismes d'entraide judiciaire dont il n'était fait à aucun moment référence, dans les textes européens relatifs à l'encadrement de la contrefaçon. A l'aide du Traité de Lisbonne, dont l'adoption était déjà ancienne, il parviendrait certainement à mettre en place des mesures répressives communes en prenant soin d'inviter les Etats membres à participer au processus élaborationnel, afin

¹⁹⁴⁶ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG vom 1. 1. September 2008, BGBl. I 2008, p. 1191.

¹⁹⁴⁷ Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007 p. 17775.

¹⁹⁴⁸ En ce sens Bruguière (J.-M.), « Les sources de loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », Revue Lamy - Droit de l'Immatériel, avril 2008, n°37, p. 60.

¹⁹⁴⁹ Exemple de condamnation de personne morale Cass. crim., 25 janvier 2011, n°10-81.659, JurisData n°2011-012192, Norprotex.

que ces derniers ne considèrent plus le droit pénal comme « un passager clandestin du droit communautaire »¹⁹⁵⁰.

Il faudrait alors que les praticiens surmontent leur peur d'un côté comme de l'autre du Rhin, de voir les moyens nationaux de lutte contre la contrefaçon au niveau pénal remis en cause par de nouvelles législations, susceptibles de ne pas tirer suffisamment partie du potentiel acquis à force de travail. Dans la mesure où les droits pénaux des marques français et allemand avaient largement anticipé et dépassé les modifications préconisées par le législateur européen dans ses projets de directive d'harmonisation, mais qu'il était de façon évidente impossible de s'en tenir à des perspectives nationales s'agissant d'un phénomène à dimension internationale, ils devraient nécessairement apprendre à composer avec un cadre législatif répressif plus faible, du moins au début. Les progrès seraient sans doute lents étant donné les craintes de bon nombre d'Etats de perdre une part importante de leur souveraineté dans ce domaine et le législateur européen devrait avoir à cœur de ne pas affaiblir le message de fermeté porté par les lois nationales.

¹⁹⁵⁰ Voir pour l'emploi de cette expression Giudicelli-Delage (G.), « Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne », Introduction générale, Société de législation comparée, 2012, p. 18.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Au vu des développements de la Seconde partie, il était possible d'affirmer que depuis la fin des années 80 et de façon encore plus intensive depuis 2004, la France et l'Allemagne avaient été à l'avant-garde de la plupart des grandes avancées de la construction européenne en matière de marques. Il était vraisemblable, qu'à l'avenir, l'action de ces deux Etats membres continuerait d'avoir un effet d'entraînement important s'ils parvenaient à élargir le dialogue à d'autres Etats membres et continuaient de l'axer autour du principe de compromis¹⁹⁵¹. Il faudrait en effet, favoriser une approche intergouvernementale avec des échanges entre l'ensemble des Etats membres, pour que ce dialogue franco-allemand ne soit pas assimilé à une coalition d'intérêts nationaux. Ainsi, pour éviter que leurs partenaires européens n'aient l'impression d'être mis devant le fait accompli et afin d'empêcher que ce dialogue ne soit assimilé à une forme de « diktat franco-allemand »¹⁹⁵², il faudrait considérablement l'élargir et surtout, rassurer les partenaires européens qui craignaient que l'action franco-allemande, si positive dans certains cas, ait pour effet pervers de freiner certains développements lorsque ces deux Etats étaient contre. La France comme l'Allemagne devraient donc constamment réaffirmer leur désir de travailler dans un esprit de synthèse au service de l'Union européenne. Par ailleurs, force était de constater que dans une Europe à 28, « le moteur franco-allemand resterait nécessaire mais ne serait plus suffisant »¹⁹⁵³ pour lutter efficacement contre le phénomène mondialisé qu'était la contrefaçon de marques et ce, bien qu'il soit fréquemment question d'une possible institutionnalisation à l'échelle européenne de ce dialogue binational.

L'étude des différents paramètres de la lutte européenne contre la contrefaçon des marques, évoqués dans ce travail, permet néanmoins d'affirmer qu'à l'heure où la survivance du couple franco-allemand est constamment remise en cause sur la scène politique, en matière de droit des marques, le décrochage France-Allemagne, que l'on nous a prédit ces cinq dernières années n'est visiblement pas d'actualité.

¹⁹⁵¹ Pour toute information complémentaire sur le principe de compromis, se reporter à Calla (C.)/Demesmay (C.), Que reste-t-il du couple franco-allemand, *Réflexe Europe - Débats*, La documentation Française, 23 janvier 2012, pp. 134 à 136.

¹⁹⁵² Voir les propos tenus par Viviane Reding cités dans l'ouvrage précité p. 138.

¹⁹⁵³ Voir les propos tenus par Hubert Védrine cités dans l'ouvrage précité p. 139.

Conclusion générale

Au cours de ces trente dernières années le droit des marques a acquis une très forte dimension européenne¹⁹⁵⁴, grâce à un rapprochement des droits nationaux à la fois très complet et très diversifié. Même s'il n'a pas été couronné de succès dans toutes les disciplines, je pense notamment au droit pénal, il a su conserver une caractéristique qui lui est propre et qui est de « s'apparenter tantôt à des réglementations de type national, tantôt de s'en distinguer »¹⁹⁵⁵. Cette approche originale a eu pour effet le maintien d'une certaine diversité des solutions nationales à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui a en partie freiné l'élan d'harmonisation insufflé par l'adoption d'un socle législatif européen. La subsistance de ces particularismes, issus de la diversité des traditions juridiques nationales présentes au sein de l'Union, a valu à l'action du législateur européen de nombreuses critiques dont celle d'être incohérente. Il lui a été principalement reproché d'avoir laissé une trop grande marge de manœuvre aux Etats membres dans les domaines qu'il a tenté d'harmoniser et de ne pas être intervenu dans d'autres où les initiatives nationales se sont imposées il y a longtemps déjà.

En présence d'un thème comme celui de la lutte contre les contrefaçons de marques, qui est la preuve même de l'intrication des différents niveaux de compétence et de leur interdépendance, il est inenvisageable de reléguer à l'arrière plan le dialogue entre l'échelon national et l'échelon européen. C'est la raison pour laquelle le fait de procéder à une reconsidération du modèle européen en l'observant à travers le prisme des droits des marques français et allemand ne peut que lui être bénéfique. L'observation de ces deux systèmes que tout oppose en apparence associée à la combinaison de leurs spécificités, est un processus qui a été à l'origine de nombreux succès législatifs, et qui va lui permettre de gagner rapidement en efficacité. Et ce d'autant qu'au cours de ces dernières années, on a assisté à l'émergence d'un véritable leadership franco-allemand au service d'une Union européenne plus aboutie en matière de lutte contre la contrefaçon des marques et de façon générale, d'une Union européenne plus intégrée. On ne peut que se féliciter que le dialogue entre ces deux Etats moteurs ait repris avec intensité, au rythme des multiples actions communes dont l'objectif de défense des

¹⁹⁵⁴ Constat de Bergé (J.-S.)/Robin-Olivier (S.), Droit européen – Union européenne Conseil de l'Europe, 2^{ème} édition mise à jour en mars 2011, Thémis droit, PUF, p. 295.

¹⁹⁵⁵ Remarque générale sur le droit européen de la propriété intellectuelle voir l'ouvrage précité p. 297.

marques constitue une perspective d'avenir intéressante pour ce dialogue binational, dont la légitimité est sans cesse remise en cause.

Bibliographie

I. RÉFÉRENCES DOCTRINALES

A. Ouvrages généraux, traités, manuels et cours

Azéma (J.)/Galloux (J.-C.), Droit de la Propriété industrielle, 6^{ème} édition, Précis Dalloz, 2006 (cette édition a servi à mes développements)

Baumbach (A.) - Hefermehl (W.), Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht: Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, zweiseitige Abkommen, 12^{ème} édition, version mise à jour au 1^{er} janvier 1985, C.H. Beck, 1985

Baumbach (A.) / Lauterbach (W.) / Albers (J.), Zivilprozessordnung Kommentar, Band 1, C.H. Beck, 2008, 66^{ème} édition

Bergé (J.-S.)/Robin-Olivier (S.), Droit européen – Union européenne. Conseil de l'Europe, 2^{ème} édition mise à jour en mars 2011, Thémis droit, PUF, 540 pages

Dreyfus (N.)/ Thomas (B.), Marques, dessins et modèles, Protection, défense, valorisation, 2^{ème} édition, Delmas, 2006 (édition unique)

Götting, H.-P., « Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Ein Studienbuch », 8^{ième} éd., C.H. Beck, 2007, pp. 302-309

Gruber (J.), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6^{ème} édition, 2014, niederle media

Merle (R.) et Vitu (A.), Traité de droit criminel, Cujas 2001 (cette édition a servi à mes développements)

Musielak (H.-J.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 5. Auflage, Verlag Franz Vahlen, 2007

Passa (J.), Droit de la propriété industrielle Tome 1, Collection LGDJ, 2^{ème} édition, Lextenso, 2009, n°268 (cette édition a servi à mes développements)

Pollaud-Dulian (F.), Propriété Intellectuelle – La Propriété Industrielle, Collection Corpus Droit Privé dirigée par Nicolas Molfessis, Economica, Edition 2011

Rauscher (T.)/Wax (P.)/Wenzel (J.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 1, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, 2008

Schmidt-Szalewski (J.), Droit de la propriété Industrielle, 4^{ème} édition, Litec, 2007

Schneider (E.), Zivilprozessordnung – Kommentar anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit Praxishinweisen, 8. Auflage, ZAP Praxiskommentar, 2008

Steinert (K.-F.)/Theede (K.-U.), Handbuch der Rechtspraxis Band 1a – Zivilprozess, 8. Auflage, Verlag C.H. Beck, 2004

Vicent (J.)/Guinchard (S.), Procédure civile, 23^{ème} édition, Précis Dalloz, 1994

B. Ouvrages spéciaux, monographies et thèses

Amschewitz (D.), Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, Mohr Siebeck, 2008

Battenstein (R.), Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungsverfahren : Der Vorlegungs- und Besichtigungsanspruch nach §809 BGB und die Richtlinie 2004/48 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Verlag Dr. Kovac, 2006

Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication dans le cadre du Colloque organisé par l'Unifab sur la contrefaçon en matière de marques, de propriété littéraire et artistique et d'appellations d'origine organisé, les 21 et 22 avril 1980, Publication de l'Unifab – Telex Unima, pp. 69 à 80

Beier (F.-K.), « Procédure et sanctions en matière de contrefaçon de marques en Allemagne fédérale », Communication dans le cadre du Colloque organisé par l'Unifab sur la contrefaçon en matière de marques, de propriété littéraire et artistique et d'appellations d'origine organisé, les 21 et 22 avril 1980, Publication de l'Unifab – Telex Unima, p. 69

Berthault (F.), « L'avocat qui transige », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, pp. 41 à 47.

Blanchot (A.), « Le choix entre la voie civile et la voie pénale dépend largement de l'objectif recherché à l'issue de la constatation d'une contrefaçon. Le témoignage d'un magistrat du parquet de Paris éclaire le rôle de la justice et celui des administrations concernées en matière de lutte contre la contrefaçon », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 137 à 140

Böxler (B.), « Markenstrafrecht – Geschichte – Akzessorietät – Legitimation – Perspektiven, Mohr Siebeck Verlag, 2013

Calla (C.)/Demesmay (C.), Que reste-t-il du couple franco-allemand, Réflexe Europe – Débats, La documentation Française, 23 janvier 2012

Casalonga (A.), « Informations confidentielles et saisie-contrefaçon », ICC France, Intervention au cours de la Conférence du 8 octobre 2009

Deliquiet (H.), « Il vaut mieux un bon procès qu'une mauvaise transaction ? », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, pp. 137 à 142

Dumfarth (P.), « Prozessuale und materiellrechtliche Aspekte des Widerspruchsverfahrens der Gemeinschaftsmarkenverordnung », Trauner Verlag – Universität, Schriften der Johannes-Kepler-Universität Linz, Reihe A Rechtswissenschaften Nr.38, 2008, (thèse)

Eisenführ (G.)/Schennen (D.), « Die Gemeinschaftsmarkenverordnung : Kommentar », Heymanns Taschenkommentare zum Gewerblichen Rechtsschutz, Carl Heymanns Verlag, 2003

Estoup (P.), La pratique des procédures rapides, 2^{ème} édition, Litec, 1998 (cette édition a servi à mes développements)

Fajgenbaum (F.), « Les exemples de plusieurs affaires suivies par un cabinet d'avocats démontrent combien l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon dépend de la rapidité d'intervention et de la gravité des sanctions prononcées. La recherche de l'efficacité en termes de délai ne risque-t-elle pas d'évincer le recours à la voie pénale ? », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 133 à 136

Feiler (H.), « Subjektive Zurechnung im Markenstrafrecht », Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften, Band 19, Universitätsverlag, 2011

Gendraud (P.), « Un difficile équilibre : le respect du contradictoire et le respect de la confidentialité au cours d'une expertise », ICC France, Intervention au cours de la Conférence du 8 octobre 2009

Giudicelli-Delage (G.)/Lazerges (C.), « Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne », Société de législation comparée, 2012

Göpfert (W.-W.), « Die Strafbarkeit von Markenverletzungen », Schriften des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft - Universität Karlsruhe (TH), Band 4, Universitätsverlag, 2010

Götting, (H.-P.)/Bastian (E.M.)/Knaak (R.)/Stauder (D.), « Der Markenverletzungsprozess in ausgewählten Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », Carl Heymanns Verlag, 1993

Götting, H.-P., Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Ein Studienbuch, 8^{ième} éd., C.H. Beck, München 2007, pp. 302-309

Grisey (R.) – Agence Demoniak, « Les entreprises françaises et la marque communautaire – De la jeunesse à l'élargissement de l'Union européenne », Etude réalisée par l'Agence Demoniak, sous la direction de R. Grisey, Documentation Française, 6 juillet 2004

Guidoni (M.), « Un représentant de la Chancellerie donne son point de vue sur la mise en oeuvre de l'action pénale engagée pour contrefaçon », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 128 à 130

Hackbarth (R.), « Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht », Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns Verlag, 1993, Band 86

Harte-Bavendamm (H.), « Handbuch der Markenpiraterie in Europa », C. H. Beck, 1999

Hoffmeister (K.) – Böhm (R.) in « Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag », Verlag Heymanns, 2003

Ibbeken (A.) Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Carl Heymanns Verlag KG, 2004

Ingerl (R.), « Die Gemeinschaftsmarke », Verlag Boorberg, 1996

Interventions au cours du colloque « Les procédures judiciaires en contrefaçon : la protection équilibrée entre les droits des parties est elle assurée ? », du 8 octobre 2009

Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Peter Lang – Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2001 (thèse)

Klaka (R.)/Schulz (A.), « Die europäische Gemeinschaftsmarke : Überblick für die Praxis », Deutscher Anwaltverlag, 1996

Lebriquir (P.), « La politique pénale de la contrefaçon », Editions universitaires européennes, 2012

Meister (H.-E.), « Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Phänomen », Deutscher Fachverlag, 1990

Niestedt (M.) in Gellert (L.), Zollunion und e-Government – Tagungsband des 21. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 18./19. Juni 2009 in Linz, EFA Schriftenreihe, Band 43, Mendel Verlag GmbH & Co. KG, 2009

Paulard (C.), « La loi du 5 février 1994 a érigé la contrefaçon de marques en délit douanier. Quelles sont les poursuites et les sanctions prévues par le Code des douanes ? Comment le droit de transiger avec l'infracteur s'articule-t-il avec l'éventuelle action judiciaire ? », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 131 et 132

Prandzioch (A.B.), « Das Europäische Markenamt. Funktion und Bedeutung der Gemeinschaftsmarke », Verlag Dr. Kovac, 1999

Raynard (J.), « l'universitaire qui arbitre dans les litiges de propriété industrielle », », Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, Collection Thèmes et Commentaires (Actes), sous la direction de J.-M. Bruguière, Dalloz, novembre 2012, pp. 37 à 40

Rohlfing (S.), « Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht: RL 2004/48/EG – Eine Untersuchung zu den Rechten auf Beweisbeschaffung, Beweissicherung, Auskunft und Schadensersatz », Verlag Dr. Kovac, 2009

Rohlfing-Dijoux (S.), « La réforme du droit allemand des obligations et la transposition de la directive 99/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de la consommation en France, en Allemagne et en Italie », Collection ALLEMAND JURIDIQUE n°6, PUBLIDIX Université Paris X-Nanterre – Formations Droit Allemand 2005, Introduction

Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 1 », GRUR, 2008, pp. 937 à 943

Schmidl (M.), « Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland

und in Frankreich », C. F. Müller, 1999

Schricker (G.)/Beier (F.-K.), « Die Neuordnung des Markenrechts in Europa », 10. Ringberg-Symposium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht 16 bis 21. September 1996, Schloss Ringberg/Tegernsee, Nomos Verlag, 1997, p. 31 et 194

Schulz (J.-P.), « Das deutsche Markenstrafrecht – Eine Untersuchung des § 143 MarkenG. unter Berücksichtigung europarechtlicher Einflüsse », Schriften zum Strafrecht, Heft 161, Duncker & Humblot, 2005

Soulie (C.) « Les poursuites pénales font-elles ou no progresser la cause de la propriété intellectuelle ? », in La Propriété Intellectuelle à la croisée des chemins – Actes du Colloque du CUERPI du 18 novembre 2005 à Grenoble, sous la présidence de Christian Le Stanc, Transactive, p. 15

Tantham (D.) et Richards (W.C.), « Guide to EU Trade Mark Legislation », Sweet & Maxwell, 1998

Truchot (L.), « En matière de suites contentieuses et de sanctions, il convient de distinguer l'action publique et la voie civile. Quelles sont leurs caractéristiques respectives ? », La lutte contre la contrefaçon, Colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Economie – Ministère du Budget, pp. 125 à 127

Unifab, « Marque et Droit économique - Les fonctions de la marque », Rapport du Colloque des 6 et 7 novembre 1975, 1976

v. Kapff (P.), in Ekey (F.L.)/Klippel (D.)/Bender (A.), « Markenrecht Band 1 : Gemeinschaftsmarkenverordnung », Heidelberger Kommentar, C.F. Müller, 2003

v. Mühlendahl (A.) in Schricker (G.)/Beier (F.-K.), « Die Neuordnung des Markenrechts in Europa », Nomos Verlag, 1997, Teil II, pp. 81 à 103

v. Mühlendahl (A.), « Das neue Markenrecht der Europäischen Union », in « Deutsches Patentamt/Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht »,

FS 100 Jahre Deutsches Patentamt, 1994, p. 215 et 224

v. Mühlendahl (A.)/Ohlgart (D.C.)/v. Bomhard (V.), « Die Gemeinschaftsmarke », Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli +Cie AG, 1998

Véron (P.), Saisie-contrefaçon, 3^{ème} édition, Dalloz, 2013-2014

Wadle (E.), « La protection des marques en Allemagne – Un précis de l'histoire bicentenaire », Première publication ATRIP Réunion annuelle, 1996, pp. 105 à 118 et aussi sur <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=355>

Wölfel (H.), « Rechtsfolgen von Markenverletzungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie, Dissertation München Universität, 1989, Heymanns Verlag

C. Articles, chroniques, contributions et notes de jurisprudence

Abello (M.), „Requêtes aux fins de saisie-contrefaçon: le requérant doit justifier de ses droits!“, Propriétés intellectuelles, Libre opinion, juillet 2008, n°28, pp. 276 et 277

Ahrens (H.-J.), „Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums?“, GRUR, août 2006, pp. 617 à 624

Ahrens (H.-J.), „Gesetzgebungsvorschlag zur Beweisermittlung bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums“, GRUR, octobre 2005, pp. 837 à 840

Albou (E.), « Nouvelle loi de lutte contre la contrefaçon : la pratique de l'huissier de justice », Gazette du Palais des 5 et 6 novembre 2008, Propriété industrielle – Doctrine, pp. 14 à 17

Amegee (M.), « L'harmonisation pénale communautaire : un rempart contre la contrefaçon ? », Expertises des systèmes d'information, août-septembre 2007, Doctrine, n°317, pp. 302 et 303

Anin (R.)/Caron (C.)/Grouard (V.)/Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, pp. 7 à 10

Ann (C.), « Die Europäisierung des Markenrechts », ZEuP, 1/2002, pp. 5 à 13

APM, « Bundestag beschliesst Mindeststrafe für gewerbsmässige Markenpiraterie », 28 juin 2013, consultable sous le lien suivant <http://www.markenpiraterie-apm.de/185-0-Strafrechtsverschaeerfung.html>

Arhel (P.), « L'Accord commercial anticontrefaçon », Propriété industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, septembre 2009, n°9, pp. 15 à 17

Arnaud (E.), « Droit communautaire - L'incompatibilité, enfin reconnue, des mesures de rétention douanière prévues dans la législation française avec le droit communautaire », Petites Affiches, du 17 avril 2002, n°77, p. 10

Arnaud (E.), « La compatibilité de la loi française avec la réglementation européenne en matière de rétention douanière de marchandises contrefaisantes », Petites Affiches, du 30 août 1996, n°105, p. 17

Arnaud (E.), « Sur l'application en France de la réglementation C.E.E. visant à retenir aux frontières du territoire européen les marchandises contrefaisantes », Gazette du Palais - Doctrine, du 14 juillet 1994, 2^{ème} semestre, p. 861

Artmann (E.), « Markenrechtsverletzung durch Transit von Waren ? », WRP, 11, novembre 2005, pp. 1377 à 1383

Ashmead (R.), « Commission hearing on the Max Planck Institute Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System », European trade mark system, CIPA Journal, Juillet 2011, vol. 40, n°7, pp. 430 à 434

Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, p. 3

Azéma (J.), « Commentaire de la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Bulletin d'actualité Lamy droit commercial, mai 1994, n°56, pp. 3 à 5

Azéma (J), « Commentaire de la Loi n°94-102 du 5 février 1994 », LAMY Droit Commercial, mai 1994, n°56, pp. 3 à 5

Azzi (T.), « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain du 17 mai 2011 », Communication –Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, février 2012, Etudes, pp. 10 à 14

Basire (Y.), « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, avril 2014, p. 3

Baud (E.), Les garanties procédurales des défendeurs et les modalités de réparation du préjudice dans la Directive 2004/48 EC, Note demandée par la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen, Publication DG Ipol septembre 2008

Beier (F.K.), « Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes », GRUR Int., 1969, Heft 5, pp. 145 à 152

Beier (F.K.), « Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts », GRUR Int., 1976, Heft 8, pp. 363 à 375

Bender (A.), « Das Ende des deutschen Markenrechts? - Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke - Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen », MarkenR., intervention du 8 mai 2013, p. 129.

Bermond (J.-C.), «La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire. Adoption de nouveaux instruments juridiques », RDAI, n°2 – 2005, pp. 189 à 205

Bernardeau-Paupe (O.)/Herfurth (C.), « A comparison of French and German remedies for trademark infringement », Intellectual Property magazine, septembre 2010, pp. 43 à 46

Bernaut (C.), „La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire et seulement une mesure probatoire“, Expertises des systèmes d'information, Doctrine, avril 2004, pp. 150 à 153

Bernaut (C.), « La sanction pénale de la contrefaçon », Revue Lamy - Droit de l'immatériel, octobre 2012, n°86, pp. 57 à 62

Beyerlein (T.)/Günther (P.-H.), „Die Auswirkungen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union auf die Grenzbeschlagnahme im gewerblichen Rechtsschutz“, WRP, avril 2004, pp. 452 à 454

Billings (S.), « EEC Council Regulation 3842/86 : An effective Piracy Weapon ? », EIPR, 1988, n°11, pp. 346 à 348

Binctin (N.), « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Propriété Industrielle, LexisNexis Jurisclasseur, janvier 2014, pp. 12 à 18

Blanchard (J.)/ De Candé (P.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur, juin 2010, pp. 47 et 48

Blanchard (J.)/ De Candé (P.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur, juin 2011, pp. 54 à 56

Blanchard (J.)/De Candé (P.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, Communication – Commerce électronique, Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur, juin 2012, pp. 45 à 48

Bonet (G.), « De l'harmonisation à la confusion ? – Marques : quelques interrogations sur l'harmonisation », Acte du 7ème forum européen, RIPIA, 2002, n°209, p. 61

Bonet (G.), « Propriétés intellectuelles – Propriété Industrielle-Jurisprudence-Markes », RTDE, janvier-mars 2000, n°36, pp. 99 à 137

Bourdon (W.), « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » in Dossier La lutte contre la contrefaçon (loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007), Recueil Dalloz, 2008, n°11, pp. 729 à 734

Bourlhonne (S.), « Lutte contre la contrefaçon, La demande d'intervention et la procédure de retenue : une protection douanière efficace contre la contrefaçon », *Gazette du Palais - Doctrine*, des 18 et 19 juin 2010, pp. 1454 et 1455

Boval (B.), „Sicherungs- und einstweilige Massnahmen im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in Frankreich“, *GRUR Int.*, mai 2005, pp. 377 à 381

Brand (F.), « EUGH zur Zurückhaltung von Waren im Transit oder im Zolllager durch die Zollbehörden wegen möglicher Verletzungen von Schutzrechten sowie zur Feststellung, dass solche Waren tatsächlich Schutzrechte verletzen », *SIC ! – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence – Rapports*, 2012, n°4, pp. 277 à 283

Brox (G.), « La nouvelle loi allemande relative à un meilleur respect des droits de la propriété intellectuelle », *Gazette du Palais*, des 5 et 6 novembre 2008, *Doctrine*, p. 3623 à 3625

Bruguière (J.-M.), « Les sources de loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 », *Revue Lamy - Droit de l'Immatériel*, avril 2008, n°37, pp. 58 à 60

Buffet Delmas D'Autane (X.) – Pecnard (C.), « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », *Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*, octobre 2013, pp. 6 à 10

Buffet Delmas D'Autane (X.)/Fabre (J.), « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur*, mai 2014, pp. 10 à 18

Buisson (A.), « La réforme partielle de la retenue en douane », *Revue Lamy Droit de l'Immatériel*, avril 2008, p. 166

Candé (P.), « Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 octobre avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *Propriétés intellectuelles*, avril 2007, n°23, p. 166

Carbonnier (J.), Préface de la thèse de A. C. Papachristos : La réception des droits privés étrangers comme phénomène de sociologie juridique, LGDJ, 1975, p. XV

Caron (C.) « Table ronde – Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Cahiers de droit de l'entreprise, mai-juin 2006, n°3, pp. 11 à 17

Caron (C.) « Vers une harmonisation communautaire du droit pénal de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, décembre 2005, n°12, p. 1

Caron (C.), « L'arrêt « Nokia » (CJUE, 1er déc. 2011) : bilan plus d'un an après ! », La Semaine juridique – Entreprise et Affaires, n°10-11, du 7 mars 2013, p. 6

Caron (C.), « L'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon peut être le conseil en propriété industriel habituel du saisissant (à propos de l'arrêt du 8 mars 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation) », Propriété industrielle, mai 2005, n°5, pp. 16 et 17

Caron (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » », JCP – La Semaine Juridique, Edition générale, Doctrine-Etude, du 14 novembre 2007, n°46, pp. 24 à 30

Caron (C.), « Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », Communication - Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexus – JurisClasseur, mai 2004, n°5, Commentaires, p. 30

Caron (C.), « Vers un droit pénal communautaire de la contrefaçon », Communication Commerce électronique – Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, juin 2007, n°6, p. 1

Caron (C.)/Anin (R.)/Grouard (V.)/Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexus – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, pp. 7 à 10

Chavanne (A.), « Le droit pénal de la contrefaçon en matière de brevets et de marques », Chroniques, Ed. Techniques - Droit pénal, avril 1991, n°4, pp. 1 et 2

Chavanne (A.), « Nouveautés dans le droit pénal des marques de fabrique », *Mélanges Levasseur, Gazette du Palais*, 1992, pp. 121 à 126

Clayton-Chen (J.), « Stopping the traffic – What are governments doing to tackle IP thieves in the EU and Germany », *World Focus : Fighting IP Theft*, Mai 2005, pp. 18 à 20

Cook (T.), « European Union Trademark Law and its Proposed Revision », *Journal of Intellectual Property Rights*, mai 2013, pp. 283 à 286

Cornu (E.), « La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques », *ICIP –Ing. Cons., Revue de Droit Intellectuel*, 2008, n°4, pp. 541 et 542

Cornu (E.), « La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques », *ICIP –Ing. Cons., Revue de Droit Intellectuel*, 2008, n°4, pp. 541 et 542

Corvisier (L.) – Vichnievsky (A.), « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon – L’impact du nouveau règlement européen », *J.C.P.E.*, n°44-45, du 31 octobre 2013, pp. 22 à 26

Costes (L.), « Renforcement contre la lutte contre la contrefaçon », *RLDI*, avril 2014, p. 16

Creutzmann (J.), « Règlement douanier européen partie 2 – Présentation du projet par le rapporteur », *Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012*, *RIPIA n°248*, pp. 109 à 113

Crompton (S.)/Nurton (J.), « Welcome to the European trade mark », *Cover Story : EU Trade Mark reform*, *US Patent Forum 2013, Managing Intellectual Property*, mars 2013, pp. 22 à 25

Croon (C.), « Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts », *GRUR Ausl. Teil*, 1960, Heft 7, pp. 341 à 347

Daele (K.), « Regulation 1383/2003 : A New Step in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods at the Borders of the European Union », *European Intellectual Property Review*, Vol. 26 Issue 5, mai 2004, p. 214 à 224

Dahan (V.), « Loi du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *Gazette du Palais*, Edition spécialisée – Dossier, des 10 et 11 juin 2011, pp. 1885 à 1890

Davies (I.)/Singleton (R.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », *TRademark World*, juillet-août 2007, n°199, pp. 22 à 25

De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, *Communication – Commerce électronique*, *Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur*, juin 2010, pp. 47 et 48

De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, *Communication – Commerce électronique*, *Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur*, juin 2011, pp. 54 à 56

De Candé (P.)/Blanchard (J.), „Pratique contentieuse. De la saisie-contrefaçon et des requêtes“, *Communication – Commerce électronique*, *Revue mensuelle LexisNexis jurisClasseur*, juin 2012, pp. 45 à 48

De Gaulle (L.)/Redon (D.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », *La Semaine Juridique*, *Cahiers de droit de l'entreprise*, *Distribution et Contrats*, 8 décembre 1994, n°49, pp. 33 à 37

De Haas (C.), „La compétence juridictionnelle pour ordonner une saisie-contrefaçon“, *Propriétés intellectuelles*, *Doctrine*, juillet 2011, n°40, pp. 278 à 285

De Haas (C.), « Pratique contentieuse. Que faire aujourd'hui en France avec les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ? », *Communication – Commerce électronique*, *Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur*, juillet-août 2012, pp. 46 à 48

De Haas (C.), « Pratique contentieuse. Retenues douanières : rien ne sert de les maintenir quand on peut faire saisir », *Communication – Commerce électronique*, *Revue*

mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, juillet-août 2011, pp. 44 et 45

De Haas (C.), Chroniques, Propriétés intellectuelles, avril 2002, n°3, pp. 70 et 71

De Haas (C.), Chroniques, Propriétés intellectuelles, octobre 2003, n°9, pp. 402 à 405

De Larramendi (L. H.)/Rivera Elzaburu (I. D.), « Summary Comments on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights », ECTA Newsletter N°. 48, octobre 2003, pp. 33 à 43

Derrac (M.), « Les nouveaux pouvoirs des douaniers et le règlement communautaire du 22 décembre 1994 », Gazette du Palais - Spécial contrefaçon, du 13 juin 1996, pp. 590 à 592

Desurmont (T.), « Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : consécration d'une piraterie à deux vitesses ? », Légipresse, décembre 2003, n°207, pp. 181 et 182

Dintilhac (F.), « Application du Règlement C.E.E. 3842/86 sur les contrefaçons de marques », RDAI, 1989, n°1, pp. 57 à 64

Dombrowski (J.)/Eck (M.), „Rechtsschutz gegen Besichtigungsverfügungen im Patentrecht: De lege lata und de lege ferenda“, GRUR, mai 2008, pp. 387 à 393

Doublet (Y.-M.), « La loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Les Petites Affiches, 4 mars 1994, n°27, p. 23

Doublet (Y.-M.), « La loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle », Les Petites Affiches, 4 mars 1994, n°27, pp. 23 à 25

Dreier (T.), „Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen – Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Massnahmen

und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum“, GRUR Int., septembre 2004, pp. 706 à 712

Drexl (J.)/Hilty (R.)/Kur (A.), „Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung“, GRUR Int., juillet 2003, p. 605

Dreyer (E.), « Les nouvelles incriminations...retour sur cinquante ans de droit pénal d'auteur », Petites affiches, Dossier, 6 décembre 2007, n°244, pp. 52 et 53

Dreyer (E.), « Procédures et sanctions – Contrefaçon. Preuve et sanctions », JurisClasseur, mai 2011, fasc. 1612, pp. 1 à 23

Dreyer (E.), Dossier spécial contrefaçons et fraudes en matière littéraire et artistique, JurisClasseur Lois pénales spéciales, septembre 2006, fasc. 30, pp. 29 à 35

Durrande (S.), « Droit pénal de la contrefaçon », JurisClasseur – Marques – Dessins et modèles, LexisNexis, mai 2013, Volume 2, Fasc. 7517, pp. 1 à 18

Durrande (S.), « L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau code pénal », Recueil Dalloz, 1999, 30^{ème} Cahier, Chronique, pp. 319 à 322

Eck (M.)/ Dombrowski (J.), „Rechtsschutz gegen Besichtigungsverfügungen im Patentrecht: De lege lata und de lege ferenda“, GRUR, mai 2008, pp. 387 à 393

Eichelberger (J.), « Das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung rechtsverletzender Waren bei der Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003 », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2010, Heft 6, pp. 281 à 285

Eichelberger (J.), « Grenzbeschlagnahme nach der VO (EG) 1383/2003, Nichterhebungsverfahren nach Art. 84 VO (EWG) 2913/92 (Zollkodex) und die Verletzung von Rechten geistigen Eigentums, WRP, mars 2012, pp. 285 à 290

Fabiani (M.-H.), „La saisie-contrefaçon“, Gazette du Palais, Doctrine, novembre-décembre 2006, pp. 3842 à 3845

Fezer (K.-H.), « Der Wettbewerb der Markensysteme - Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung », GRUR, décembre 2013, pp. 1185 à 1195

Fields (D.)/Hiroshi (S.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, pp. 563 à 566

Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJCE, arrêt Schenker : amende et destruction des marchandises contrefaisantes », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, avril 2009, pp. 28 à 30

Folliard-Monguiral (A.) et Tréfigny-Goy (P.), « CJUE, arrêt Philips & Nokia : quand le transit reste sur l'estomac », Propriété industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, février 2012, p. 38

Folliard-Monguiral (A.), « Affaire préjudicielle Shield Mark : des si et des bémols pour les marques sonores », Propriété industrielle, février 2004, n°2, p. 23

Folliard-Monguiral (A.), « CJUE, arrêt *Rintisch* : après *Bainbridge*, Tournez manège ! », Propriété industrielle, décembre 2012, pp. 23 et 24

Fontanaud (D.), « Contrefaçon de produits (atteintes à la propriété intellectuelle) », International Review of Penal Law, 2006, Vol. 77, p. 246

Fournel (J.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17^{ème} forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, pp. 22 à 23

Fournel (J.), Douanes : « L'arrêt Nokia et Philips : ses conséquences sur l'action de la douane dans la lutte contre les contrefaçons », Gazette du Palais du mercredi 29 février au jeudi 1er mars, Recueil de mars-avril 2012, p. 770

Freeland (R.)/Parker (S.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, pp. 26 à 29

Frey (D.) / Rudolph (M.), „ EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Anmerkungen zur Harmonisierung des Immaterialgüterrechtlichen Sanktionsrechts aus urheberrechtlicher Perspektive“, ZUM, juillet 2004, pp. 522 à 529

Galloux (J.-C.), « Les projets communautaires de lutte contre la contrefaçon », Propriété Intellectuelle, avril 2003, n°7, p. 419

Gärtner (A.)-Worm (U.), « Möglichkeiten zur Bekämpfung von Produktpiraterie (Teil II) », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2007, Heft 11, pp. 497 à 501

Gaultier (J.-F.)/Steinitz (C.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, pp. 9 à 17

Gazin (F.), Note de jurisprudence sur l'arrêt rendu par la 1^{ère} Chambre de la CJUE le 1^{er} décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV, Europe – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, Février 2012, p. 24

Geiger (C.)/Raynard (J.)/Roda (C.), « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2011, pp. 9 à 14

Geoffroy (B.), « Apports de la jurisprudence communautaire en matière de marques », Revue Lamy Droit des affaires, août/septembre 2009, n°41, pp. 88 à 92

Gielen (C.)/Strowel (B.), Mitteilungen der Deutschen Patent Anwälte, 1995, n°86, p. 198

Götting (H.-P.), « Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen – Die Anton-Piller-Order – Ein Modell für das deutsche Recht ? », GRUR Int., octobre 1988, pp. 729 à 743

Gourdin-Lamblin (A.-S.), « La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n°394, janvier 1996, pp. 40 à 50

Grouard (V.)/Anin (R.)/Caron (C.)/Lai (C.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des

acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, pp. 7 à 10

Gruber (J.), « Karel Sessinghaus, Geruchs- und Geschmacksmarken – Innovationen im Markenrecht », Buchbesprechung, WRP, décembre 2004, pp. 1513 et 1514.

Günther (P.-H.)/Beyerlein (T.), „Die Auswirkungen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union auf die Grenzbeschlagnahme im gewerblichen Rechtsschutz“, WRP, avril 2004, pp. 452 à 454

Günther (P.-H.)/Beyerlein (T.), „Die Auswirkungen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union auf die Grenzbeschlagnahme im gewerblichen Rechtsschutz“, WRP, avril 2004, pp. 452 à 454

Hacker (F.), « Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung der MarkenRL – Wirklich « Das Ende des « deutschen » Markenrechts » ?, WRP, octobre 2013, Editorial, p. 1265

Halfpenny (C.), « Criminal trade – EU to fight counterfeiting with new criminal sanctions », Trademark World, juillet-août 2006, n°189, pp. 27 à 29

Harms (L.), « L'application des droits de propriété intellectuelle au moyen des sanctions pénales : une évaluation », OMPI ACE/4/3, 7 septembre 2007, n°176

Heim (S.), « Der Transit von Waren als markenrechtsverletzende Benutzungshandlung », WRP, 2, février 2005, pp. 167 à 175

Heinze (C.-A.) – Heinze (S.), « Transit als Markenverletzung – Schlusswort des EuGH in der Entscheidung « Montex/Diesel » », GRUR 2007, Heft 9, pp. 740 à 748

Heinze (C.), „Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa - Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich“, ZEuP, 2009, pp. 282 à 293

Hermesen (A.), « Das neue europäische Grenzbeschlagnahmeverfahren », Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte, juin 2006, Heft 6, pp. 261 à 266

Hermesen (A.), « Das neue europäische Grenzbeschlagnahmeverfahren », Mitt., juin 2006, pp. 261 à 266

Heydt (L.), « Der Benutzungszwang in der Denkschrift der EG-Kommission zur Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int., 1977, Heft 2, pp. 47 à 55

Hilty (R.)/Drexler (J.)/Kur (A.), „Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung“, GRUR Int., juillet 2003, p. 605

Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.), « Stellungnahme des Max Planck Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Massnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums », KOM(2006)168 endgültig, GRUR Int. 2006, Heft 8-9, pp. 722 à 725

Hiroshi (S.)/Fields (D.), « European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System », EIPR, octobre 2013, Vol. 35, pp. 563 à 566

Hirsch (M.), « Getting EU customs authorities to work for you », Brands in the Boardroom 2010 – Key branding issues for senior executives, A supplement to Intellectual Asset Management magazine, pp. 60 à 62

Hugon (C.), « La saisie-contrefaçon tiraillée entre ses juges », La Semaine Juridique, Note droit d'auteur, édition générale, 26 juillet 2010, n°30-34, pp. 1506 à 1508

Humblot (B.), « Droit des marques : apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque », Revue Lamy – Droit de l'immatériel, octobre 2009, n°53, pp. 8 à 14

Joliet (R.), « Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung : das Benelux-Beispiel », GRUR Int., 1976, Heft 1, p. 10 et suivantes à 19

Jones (N.), « Criminalising patent infringement in the EU », *Intellectual Property Magazine – News analysis*, mai 2010, pp. 14 et 15

Just (C.), « Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes », Peter Lang – Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Mai, 2001

Karsenty-Ricard (M.), « Un an d'application de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2009 », *Echanges Internationaux, Revue du Comité Français de la Chambre de Commerce Internationale, ICC*, 2ème trimestre, 2009

Kastrissianakis (A.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », *Actes du 17ème forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248*, p. 24

Kleveman (D.), *Anmerkung zum Urteil des BGH vom 2. Mai 2002 – I ZR 45/01, BGHR 2002*, pp. 935 et 936

Knaack (R.), „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, *GRUR Int.*, septembre 2004, pp. 745 à 750

Knaack (R.), « Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz », *GRUR Int.*, janvier 1988, pp. 1 et 6

Knaack (R.)/Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », *GRUR Int.*, mars 2012, pp. 197 à 208

Knaak (R.) – Tilman (W.), « Massnahmen gegen die Nachahmung von Markenwaren », *GRUR Int.* 1986, pp. 336 à 339

Knaak (R.), « Die nationalen und internationalen Arbeiten gegen die Markenpiraterie – Eine Zwischenbilanz », *GRUR Int.*, 1988, pp. 1 à 10

Knaak (R.), « Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum

nationalen Markenrecht », GRUR Int. 2001, Heft 8/9, pp. 665 à 673

König (R.), Anmerkung zu BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 - Faxkarte, Mitt., 2002, pp. 457 à 458

Kühnen (T.), „Die Besichtigung im Patentrecht“, GRUR, mars 2005, pp. 185 à 194

Kunz-Hallstein (H.-P.) / Loschelder (M.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, pp. 747 et 748

Kunz-Hallstein (H.-P.)/Loschelder (M.), « Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag der EU-Kommission für einer Neufassung der Markenrichtlinie », GRUR, août 2013, pp. 800 à 806

Kunz-Hallstein (H.P.), « Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG », GRUR Int., 1992, Heft 2, pp. 81 à 92

Kur (A.), « Harmonization of Intellectual Property Law in Europe : The ECJ Trade Mark Case Law 2008-2012 », Common Market Law Review, juin 2013, n°50, pp. 773 à 803

Kur (A.)/Drexler (J.)/Hilty (R.), „Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung“, GRUR Int., juillet 2003, p. 605

Kur (A.)/Peukert (A.), „Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht“, GRUR Int., avril 2006, pp. 292 à 303

Kur (A.)/Peukert (A.)/Hilty (R.), « Stellungnahme des Max Planck Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Massnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums », KOM(2006)168 endgültig, GRUR Int. 2006, Heft 8-9, pp. 722 à 725

Kur (A.)/v. Mühlendahl (A.)/Knaack (R.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, pp. 197 à 208

Lai (C.)/Anin (R.)/Caron (C.)/Grouard (V.), « Droit pénal de la contrefaçon, Bilan des acteurs sur le terrain », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, juillet-août 2006, n°7-8, pp. 7 à 10

Lassalle (J.), Politique commerciale commune – Réglementation des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, Note sur l'affaire Schenker, Europe – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, avril 2009, n°4, p. 30

Le Carré (A.), „L'assistance à huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon: une mission strictement délimitée“, Expertises des systèmes d'information, décembre 2009, pp. 421 à 423

Le Carré (A.), „L'harmonisation manquée de la procédure de saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, novembre 2008, pp. 382 à 385

Le Carré (A.), „La saisie-contrefaçon est-elle toujours opportune?“, Expertises des systèmes d'information, décembre 2007, pp. 422 à 424

Le Stanc (C.), « Loi de lutte contre la contrefaçon : retour d'expérience », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, mai 2011, p. 1

Lecardonnel (M.), „L'incidence de l'expert sur la validité d'une saisie-contrefaçon“, Expertises des systèmes d'information, octobre 2009, pp. 349 et 350

Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Deuxième partie: stratégie et déroulement d'une saisie contrefaçon-marque“, La revue des marques, octobre 1995, n°12, pp. 41 à 44

Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, juillet 1995, n°11, pp. 44 à 47

Leroux (I.), „Les saisies en matière de marque – Première partie: les différents types de saisie“, La revue des marques, n°11, juillet 1995, p. 47

Lewinsky (D.), « Ein Europäisches Patent- und Markenamt », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte/Deutsche Patentanwaltskammer (Mitt.), 1980, p. 1

Liens (M.)/ May (B.), « Saisie-contrefaçon : deux ans de pratique après la loi de lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, Etudes, mai 2010, pp. 11 à 17

Longuet (G.), Extrait des débats préparatoires à la loi dite « Longuet », Journal officiel du 14 janvier 1994, Sénat, p. 85

Loschelder (M.)/Kunz-Hallstein (H.-P.), „Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, pp. 747 et 748

Loschelder (M.)/Kunz-Hallstein (H.-P.), « Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag der EU-Kommission für einer Neufassung der Markenrechtsrichtlinie », GRUR, août 2013, pp. 800 à 806

Maeyaert (P.), « Grey and counterfeit goods in transit : trademark law in no-man's land », Brands in the Boardroom 2009 – Key branding issues for senior executives, A supplement to Intellectual Asset Management magazine, pp. 12 à 15

Mallinson (R.), « Europe : Transshipment of goods – Does EU Customs need greater powers ? », Managing Intellectual Property, mars 2012, pp. 33 à 34

Marcellin (Y.), « La protection pénale de la contrefaçon de marques et de dessins et modèles », Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, février 1996, n°63, pp. 24 à 30

Martin (J.-P.), « La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ ? », Propriété industrielle, Etudes, octobre 2004, n°10, pp. 8 à 11

Massa (C.-H.)/Strowel (A.), « La proposition de directive sur le respect des droits des propriété intellectuelle : déchirée entre le désir d'harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie », *Communication Commerce électronique - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur*, février 2004, n°2, pp. 9 à 22

Mathély (P.), « Le nouveau droit des brevets d'invention », *Journal notaires et avocats*, 1er janvier 1992, p. 472 ss.

May (B.)/Liens (M.) « Saisie-contrefaçon : deux ans de pratique après la loi de lutte contre la contrefaçon », *Propriété industrielle - LexisNexis JurisClasseur, Etudes*, mai 2010, pp. 11 à 17.

McAllister (J.) / Witherspoon (L.), « Coming of age », *Intellectual Property Magazine*, mai 2013, *EU trademark regulation*, pp. 44 et 45

McGuire (M.-R.), „Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums: Über den Umsetzungsbedarf im deutschen und österreichischen Prozessrecht“, *GRUR Int.*, janvier 2005, pp. 15 à 22

Meister (H.-E.), « Das Phänomen Produktpiraterie », *WRP*, 1998, pp. 559 à 567

Mertens de Wilmars (J.), « Die Funktionen des Warenzeichens und die Gemeinschaftsrechtsprechung », *GRUR Int* 1976, Heft 3, pp. 93 à 100

Meyer (P.) – Leppink (W.) – Barker (J.), « EU Customs Detention – A guide for trademark owners », *Trademark World*, n°207, mai 2008, pp. 40 à 47

Monteiro (J.), « Brefs propos sur le rapport relatif au fonctionnement du système européen des marques ? », *Propriété industrielle - LexisNexis JurisClasseur*, mai 2011, pp. 3 et 4

Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », *WRP*, septembre 2007, p. 1056

Nägele (T.) – Nitsche (C.), « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums », WRP, septembre 2007, pp. 1047 à 1058

Nette (A.), „Seizure of Infringing Products under German Law“, Trademark World, Juillet-aôut 1994, pp. 31 à 34

Nette (A.), « Border Seizure in Germany », Trademark World, février 1988, pp. 35 à 37

Nurton (J.)/Crompton (S.), « Welcome to the European trade mark », Cover Story : EU Trade Mark reform, US Patent Forum 2013, Managing Intellectual Property, mars 2013, pp. 22 à 25

Nuss (P.), „Du choix de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon“, Propriété industrielle, décembre 2005, n°12, pp. 11 et 12.

Pagenberg (B.) – Rübél (C.) – Eckhartt (C.) – Fréneaux (J.) – Miazzetto (F.), « Working together – How do Europe’s national system scope with the European regulation on the detention of infringing goods ? », WORLDfocus : Fighting IP Theft, mai 2005, pp. 52 à 56

Pahlow (H.-L.), „Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenziierter Schutzrechte unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/48/EG“, GRUR décembre 2007, pp. 1001 à 1007

Parker (S.)/Freeland (R.), « Imprisonment for infringement ? – Criminal enforcement of Intellectual property rights », Patent World, juillet-août 2006, n°184, pp. 26 à 29

Passa (J.), « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », Recueil Dalloz – Cahier de droit des affaires, Chronique – Doctrine, 10 février 2005, n°6, pp. 433 à 442

Passa (J.), « Les divergences dans la définition de l’acte de contrefaçon dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification », Propriétés intellectuelles, 2004, n°10, p. 513

Patnaik (D.), « Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von

Nachahmungen ? », GRUR, mars 2004, Heft 3, pp. 191 à 198

Peermohamed (S.), „Hide and seek – The power of the Search Order“, Copyright World, n°148, mars 2005, pp. 13 à 15

Peets (L.), « Criminal sanctions remain complex – The EU Criminal Sanctions Directive », Copyright World Issue, septembre 2007, n°173, pp. 12 à 14

Peets (L.)/Hanley (V.), « European border detention orders », Trademark World, novembre 2009, n°222, pp. 44 à 47

Pennekamp (R.), « Verbraucherverständnis und Markttöffnung in Europa », Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2010

Petersen-Padberg (A.), (Cabinet Hoffman Eitle – Munich), „Die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 in Deutschland“, Rundschreiben, juillet 2008

Petterson (B.) – Hjalt (G.), « Global Practice : Parallel imports - A global strategy on grey goods », Managing Intellectual Property, Mai 2013, pp. 50 à 53

Peukert (A.)/Hilty (R.)/Kur (A.), « Stellungnahme des Max Planck Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Massnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums », KOM(2006)168 endgültig, GRUR Int. 2006, Heft 8-9, pp. 722 à 725

Peukert (A.)/Kur (A.), „Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48 EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht“, GRUR Int., avril 2006, pp. 292 à 303

Pierrat (E.), « La loi Perben II et la contrefaçon (2) », Livres Hebdo, du 2 avril 2004, n°551, Chronique juridique – Doctrine, p. 78

Poujade-Auriol (I.), « Des limites des pouvoirs de l'huissier dans la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon », Revue Lamy - Droit des affaires, décembre 2009, n°44, pp. 18 à 21

Pradel (J.), « L'espace pénal européen », in Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, p. 14

Prot (M.), « Règlement douanier européen partie 1 : évolution ou involution », Actes du 17ème forum européen de la procédure intellectuelle des 9 et 10 février 2012, RIPIA n°248, p. 25

Quack (K.)/Vierregge (J.-F. B.), « Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie, GRUR, 1989, p. 29

Raabe (F.), „Der Auskunftsanspruch nach dem Referentenentwurf zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“, ZUM, juin 2006, pp. 439 à 443

Raynard (J.)/Roda (C.)/Geiger (C.), « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2011, pp. 9 à 14

Redon (D.)/De Gaulle (L.), « La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon », La Semaine Juridique, Cahiers de droit de l'entreprise, Distribution et Contrats, 8 décembre 1994, n°49, pp. 33 à 37

Rhodain (P.), « Huissiers de justice – La saisie-contrefaçon », Droit de l'immatériel, n°46, février 2009, pp. 63 à 65.

Rigaux (A.), « Circulation des marchandises –Notion de marchandises et autres situations communautaires », Revue Europe, Editions du Juris-Classeur, décembre 1999, pp. 11 à 12

Rinnert (S.) / Witte (P.), « Anwendung der Grenzbeschlagnahmeverordnung auf Markenwaren in Zollverfahren », GRUR, Januar 2009, Heft 1, pp. 29 à 36

Rinnert (S.), « Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung », GRUR, mars 2014, pp. 241 à 244.

Rivera Elzaburu (I. D.)/De Larramendi (L. H.), « Summary Comments on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights », ECTA Newsletter N°. 48, octobre 2003, pp. 33 à 43

Roda (C.)/Geiger (C.)/Raynard (J.), « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2011, pp. 9 à 14

Rohnke (C.)/Thiering (F.), « Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 2 », GRUR, 2008, pp. 1047 à 1054

Röttger (M.), « Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Aus. 1959, Heft 6, pp. 329 à 334

Rouault (S.), « Proposition de directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle : les changements à venir », Revue Lamy droit commercial - Bulletin d'actualité, 9 octobre 2003, n°159, pp. 1 à 5

Rouja (S.), « Vers une harmonisation pénale de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle dans l'Union européenne ? », Brèves / Cyberdélinquance / contenus illicites, article publié sur juriscom.net, le 10 mai 2007

Rouja (S.), « Tours et détours de la protection pénale communautaire contre la contrefaçon et la piraterie », R.L.D.I. n°29 (941), juillet 2007, pp. 14 à 19

Rudloff-Schäffer (C.), « Das künftige europäische Markensystem nach der MPI-Studie – Welche Schlussfolgerungen bieten sich an ? », GRUR Int., décembre 2012, pp. 208 à 213

Rudolph (M.)/Frey (D.), „ EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Anmerkungen zur Harmonisierung des Immaterialgüterrechtlichen Sanktionsrechts aus urheberrechtlicher Perspektive“, ZUM, juillet 2004, pp. 522 à 529

Sacco (R.), « La diversité des droits : à propos des problèmes d'unification », Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1999, pp. 411 à 417

Sack (R.), « Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts », GRUR, juillet 2013, pp. 657 à 666

Saint-Gal (Y.), « Über die Zweckmässigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », GRUR Ausl., 1960, Heft 4, pp. 169 à 175

Schaffner (M.)/Viret (R.), „Un début d'éclaircissement sur l'articulation entre saisie-contrefaçon et droit d'information“, Revue Lamy – Droit de l'Immatériel, Actualités – Eclairage, mars 2010, n°58, pp. 9 et 10

Schreibauer (M.)/Tilman (W.), „ Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB“, GRUR, 2002, pp. 1015 à 1022

Shapiro (M.), « The Problems of Independent Agencies in the United States and the European Union », Journal of European Public Policy, 1997, n°4(2), pp. 276 à 291

Singleton (R.)/Davies (I.), « Criminal Measures – Will the Criminal Enforcement of IP Directive be a true deterrent ? », TRademark World, juillet-août 2007, n°199, pp. 22 à 25

Soulie (C.) « Les poursuites pénales font-elles ou no progresser la cause de la propriété intellectuelle ? », in La Propriété Intellectuelle à la croisée des chemins – Actes du Colloque du CUERPI du 18 novembre 2005 à Grenoble, sous la présidence de Christian Le Stanc, Transactive, p. 15, ISBN 2-86561-320-8

Stadler (A.)/ Stürner (R.), « Anmerkung zu BGHZ 93, 191 », Juristenzeitung, 1985, pp. 1101 et 1103

Stasiak (F.), « Les sanctions de la contrefaçon », Communication – Commerce électronique, Revue Mensuelle Lexisnexis – JurisClasseur, janvier 2009, pp. 7 à 10

Stauder (D.), « Anmerkung zum Urteil des BGH vom 8. Januar 1985 – Druckbalken », GRUR, juillet 1985, pp. 512 à 519

Steigüber (C.), « Der neue Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Immaterialgüterrecht ? », GRUR, avril 2011, pp. 295 à 300

Steinitz (C.)/ Gaultier (J.-F.), « Saisie-contrefaçon : Avantages compétitifs du système judiciaire français au sein de l'Union européenne (1er volet) », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, juin 2008, pp. 9 à 17

Stenger (J.-P.), « Saisie-contrefaçon », Jurisclasseur Brevets, Fascicule 4630, Rn. 140

Strowel (A.)/ Massa (C.-H.), « La proposition de directive sur le respect des droits des propriété intellectuelle : déchirée entre le désir d'harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie », Communication Commerce électronique - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, février 2004, n°2, pp. 9 à 22

Teissonnière (G.), « Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle ? », Propriété industrielle, 2003, pp. 8 à 12

Thomas (C.), « Border seizure in the European Union – a universal legal tool », Intellectual Asset Management, Mai/Juin 2012, pp. 90 à 93

Thierr (O.), « Etudes : Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n°94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle », RIPIA, 4^{ème} trimestre 1994, n°178, pp. 609 à 655

Thierr (O.), « Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne », Propriété industrielle – LexisNexis JurisClasseur, octobre 2013, pp. 14 à 21

Tilmann (W.), „Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, GRUR, septembre 2005, pp. 737 à 740

Tilmann (W.), „Der Schutz gegen Produktpiraterie nach dem Gesetz von 1990“, BB, 1990, pp. 1565 à 1569

Tilmann (W.)/Schreibauer (M.), « Die neueste Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB », GRUR, 2002, pp. 1015 à 1022

Treacy (P.)/Wray (A.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, pp. 1 à 4

Tréfigny-Goy (P.), « Réception par le juge français de la jurisprudence communautaire en matière de marques », Revue Lamy Droit des affaires, août-septembre 2009, n°41, pp. 93 à 101

Treichel (P.), „Die französische Saisie-contrefaçon im europäischen Patentverletzungsprozess zur Problematik der Beweisbeschaffung im Ausland nach Art. 24 EuGVÜ“, GRUR Int., août-septembre 2001, pp. 690 à 703

Troller (A.), « Zur Vereinheitlichung oder Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten des Europarats » GRUR Int. 1980, Heft 12, pp. 723 à 725

v. der Groeben (H.), « Rechtsangleichung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft » , GRUR Ausl., 1959, Heft 12, pp. 629 à 632

v. Gelderen (E.), « Piracy legislation contains pitfalls – The accelerated destruction procedure still needs to be introduced into the Netherlands », Trademark World, #195, mars 2007, pp. 30 à 33

v. Hartz (N.), „Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht“, ZUM, mai 2005, pp. 376 à 383

v. Hezewijk (J.-K.), « Montex and Rolex – Irreconcilable Differences ? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods », International Review of Intellectual Property and Competition Law, n°39, juillet 2008, pp. 788 et 794

v. Mühlendahl (A.), « Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft », GRUR Int., 1989, Heft 5, pp. 353 à 361

v. Mühlendahl (A.), « Das neue Markenrecht der Europäischen Union », in « Deutsches Patentamt/Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht », FS 100 Jahre Deutsches Patentamt, 1994, pp. 215 à 224

v. Mühlendahl (A.), « Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht », Überlegungen zur Berücksichtigung älterer Rechte im künftigen europäischen Markenrecht für den Gemeinsamen Markt », GRUR Int. 1976, Heft 1, pp. 27 à 38

v. Mühlendahl (A.)/Kur (A.)/Knaack (R.), « Die Studie des Max Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems », GRUR Int., mars 2012, pp. 197 à 208

Véron (P.), „Der Patentverletzungsprozess in Frankreich – Ein Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland“, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, septembre 2002, pp. 386 à 403

Véron (P.), « L'équilibre des droits dans la saisie-contrefaçon », ICC France, Espace Hamelin, Paris, 8 octobre 2009

Vierегge (J.-F. B.)/Quack (K.), « Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie, GRUR, 1989, p. 29

Vilmart (C.), « La répression de la contrefaçon : Les nouveaux moyens juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle en France et dans la Communauté européenne », Gazette du Palais, 17 décembre 1994, p. 1053

Viret (R.)/Schaffner (M.), „Un début d'éclaircissement sur l'articulation entre saisie-contrefaçon et droit d'information“, Revue Lamy – Droit de l'Immatériel, Actualités – Eclairage, mars 2010, n°58, pp. 9 et 10

Wagner (J.) – Kappes (D.), « Pick and mix – Choosing between European and German customs actions », Copyright World, # 159, Avril 2006, pp. 15 à 18

Weber (N.), « Kostenerstattung und Störerhaftung im Grenzbeschlagnahmeverfahren am Beispiel des Markenrechts », WRP, 8, août 2005, pp. 961 à 967

Wichard (J.C.), « Europäisches Markenrecht zwischen Territorialität und Binnenmarkt », ZEuP, 1/2002, p. 27

Wils (W.), « Is criminalization of EU competition law the answer ? », Concurrences Journal, mars 2006, n°1-2006, Article n°34927, www.concurrences.com

Winter (F.), « Die internationale Markenpiraterie – Ein Prüfstein unseres Rechts gegen den Missbrauch des freien Warenverkehrs » GRUR, 1981, Heft 11, pp. 782 à 788

Worm (U.) – Gärtner (A.), « Möglichkeiten zur Bekämpfung von Produktpiraterie (Teil II) », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, November 2007, Heft 11, pp. 497 à 501

Worm (U) – Maucher (B.), « Der Transit – eine patentverletzende Handlung ? », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Oktober 2009, Heft 10, pp. 445 à 449

Wray (A.)/ Treacy (P.), « IP Crimes : The Prospect for EU-Wide Criminal Sanctions – A Long Road Ahead ? », E.I.P.R., janvier 2006, pp. 1 à 4

Zimmermann (C.), « Le nouveau règlement douanier, ses incidences sur le droit commun et autres actions en faveur des titulaires de droits de la DG Taxud pour le contrôle de la frontière extérieure », RIPIA, 2002, n°209, pp. 42 à 44

II. RÉFÉRENCES JURISPRUDENTIELLES

A. Cour de justice de l'Union européenne (anciennement CJCE)

Affaire C-104/01 Libertel Groep BV contre Benelux-Merkenbureau du 6 mai 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:244

Affaire C-120/78 Cassis de Dijon du 20 février 1979, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1979:42

Affaire C-149/11 ONEL contre OMEL du 19 décembre 2012, non encore publié au Recueil de Jurisprudence, se reporter au Recueil numérique, références ECLI:EU:C:2012:816 et ECLI:EU:C:2012:422

Affaire C-15/74 Centrafarm BV et Adrian de Peijper contre Sterling Drug Inc. du 31 octobre 1974, (brevets et importations parallèles), se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1974:114

Affaire C-16/74 Centrafarm BV et Adrian de Peijper contre Winthrop BV du 31 octobre 1974, (marques), se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1974:115

Affaire C-17/06 Céline SARL contre Céline SA du 11 septembre 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:497 ; GRUR, novembre 2007, p. 971, Rdnr. 21 à 23

Affaire C-173/98 Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois & Fils SA contre G-B Unic SA du 1^{er} juillet 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:347

Affaire C-176/03 Commission contre Conseil du 13 septembre 2005, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2005:542

Affaire C-190/10 Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) contre Boys Toys SA et Administración del Estado du 22 mars 2010, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2012:157

Affaire C-206/01 Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed du 12 novembre 2002, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2002:651, GRUR Int., mars 2003, p. 229

Affaire C-23/01 Robelco NV contre Robeco Groep NV du 21 novembre, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2002:706, GRUR, février 2003, p. 143

Affaire C-23/99 Commission contre France du 26 septembre 2000, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:500

Affaire C-23/99 précitée et Affaire C-115/02 Administration des douanes et droits indirects contre Rioglass SA et Transremar SL du 23 octobre 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:587

Affaire C-233/98 Adidas AG. du 14 octobre 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:517

Affaire C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 septembre 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:514

Affaire C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 septembre 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:514, GRUR Int., décembre 2007, p. 1009

Affaire C-245/02 Anheuser-Busch Inc. contre Budějovický Budvar, národní podnik du 16 novembre 2004, Se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2004:717, GRUR Int., juin 2011, p. 506

Affaire C-246/05 Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co. KG du 14 juin 2007, se reporter au Recueil de jurisprudence ECLI:EU:C:2007:340

Affaire C-251/95 SABEL BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport du 11 novembre 1997, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1997:528

Affaire C-259/02 La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA du 27 janvier 2004, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2004:50

Affaire C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel contre Continental Shelf 128 Ltd du 30

mars 2006, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2006:215

Affaire C-273/00 Ralf Sieckmann contre Deutsches Patent- und Markenamt du 12 décembre 2002, Se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2002:748, GRUR Int., mai 2003, p. 449, Rdnr. 55

Affaire C-281/05 Montex Holdings LTD contre Diesel du 9 novembre 2006, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2006:709; in PIBD n°843, du 1^{er} janvier 2007

Affaire C-283/01 Shield Mark BV contre Joost Kist h.o.d.n. Memex du 27 novembre 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:641

Affaire C-291/00 LTJ Diffusion SA contre Sadas Vertbaudet SA du 20 mars 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:169

Affaire C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV contre Remington Consumer Products Ltd du 18 juin 2002, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2002:377

Affaire C-301/07 Pago International GmbH contre Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH du 6 octobre 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:611; GRUR Int., 2010, 134

Affaire C-302/08 Zino Davidoff SA contre Bundesfinanzdirektion Südost du 2 juillet 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:422

Affaire C-304/06 Eurohypo AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 mai 2008, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2008:261

Affaire C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys contre Registrar of Trade Marks, dite IP Translator du 19 juin 2012, Recueil numérique de jurisprudence ECLI:EU:C:2012:361, GRUR, août 2012, p. 822

Affaire C-323/09 Interflora Inc. et Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd. du 22 septembre 2011, se reporter au Recueil numérique

ECLI:EU:C:2011:604; GRUR, décembre 2011, p. 1124, Rdnr. 35, 37 ss.

Affaire C-337/95 Christian Dior du 4 novembre 1997, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1997:517; RTDE, 1998, p. 595 (observations G. Bonnet).

Affaire C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV du 22 juin 1999, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1999:323

Affaire C-349/07 Sopropé - Organizações de Calçado Lda v Fazenda Pública. du 18 décembre 2008, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2008:746

Affaire C-350/92 Royaume d'Espagne contre Conseil du 13 juillet 1995, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1995:237

Affaire C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH du 16 juillet 1998, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1998:374

Affaire C-361/01 Christina Kik contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mars 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:434

Affaire C-375/97 General Motors Corporation contre Yplon SA du 14 septembre 1999, se reporter au Recueil de jurisprudence ECLI:EU:C:1999:408

Affaire C-383/98 The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders du 6 avril 2000, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:193; Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 2001, p. 53

Affaire C-383/99 P Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2^a septembre 2001, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2001:461

Affaire C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,

anciennement Pathe Communications Corporation du 29 septembre 1998, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1998:442

Affaire C-40/01 Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV du 11 mars 2003, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2003:145

Affaire C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV du 22 juin 2000, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2000:339

Affaire C-440/05 - Commission/Conseil du 23 octobre 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:625

Affaire C-442/07 Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft « Feldmarschall Radetzky » du 9 décembre 2008, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2008:696

Affaire C-48/05 Adam Opel AG contre Autec AG du 25 janvier 2007, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2007:55

Affaire C-48/09 Lego Juris A/S contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 septembre 2010, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2010:516; GRUR Int., novembre 2010, p. 985

Affaire C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik contre Anheuser-Busch Inc du 22 septembre 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:605

Affaire C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd. Du 18 juin 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:378; GRUR Int. 2009, 1010, Rndn 58.

Affaire C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH contre Deutsches Patentamt du 24 juin 2004, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2004:384

Affaire C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH

du 11 juin 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:361

Affaire C-553/11 Bernhard Rintisch contre Klaus Eder du 25 octobre 2012, se reporter au Recueil numérique, références ECLI:EU:C:2012:671

Affaire C-59/08 Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL) du 23 avril 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:260

Affaire C-93/08 Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests du 20 février 2009, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2009:93

Affaire C-98/11 P Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli contre OHMI du 24 mai 2012, Recueil de jurisprudence numérique, référence ECLI:EU:C:2012:307,

Affaires jointes C-427/93 Bristol-Myers Squibb contre Paranova A/S, C-429/93 C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim A/S contre Paranova A/S et C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft et Bayer Danmark A/S contre Paranova A/S du 11 juillet 1996, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1996:282

Affaires jointes C-236/08 Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA, C-237/08 Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL et C-238/08 Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres du 23 mars 2010, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2010:159; GRUR Int., mai 2010, 385 Rdnr. 84

Affaires jointes C-267/91 et C-268/91 Keck et Mithouard du 24 novembre 1993, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:1993:905

Affaires jointes C-4/10 et C-27/10 Bureau national interprofessionnel du Cognac contre Gust. Ranin Oy du 14 juillet 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:484; GRUR Int., octobre 2011, p. 834

Affaires jointes C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et autres et Affaire C-495/09 Nokia Corporation contre Her

Majesty's Commissioners of Revenue and Customs du 1^{er} décembre 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:796, GRUR Int., février 2012, p. 134.

Avis de la CJCE du 15 novembre 1994 concernant la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle - Procédure de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE, Avis 1/94, Recueil de Jurisprudence 1994, p. I-05267

CJUE, Communiqué de presse n°131/11 « La Cour précise les conditions de la rétention par les autorités douanières des Etats membres de marchandises – imitations ou copies de produits protégés dans l'Union par les droits de propriété intellectuelle – en provenance d'Etats tiers », Luxembourg, 1^{er} décembre 2011, 3 pages

B. Tribunal (Union européenne)

Affaire T-104/11 Tiantian Shang contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2012, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2012:19

Affaire T-133/09 I Marchi Italiani Srl et Antonio Basile contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 juin 2012, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2012:327

Affaire T-305/04 Eden SARL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 octobre 2005, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2005:380

Affaire T-346/04 Sadas SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 novembre 2005, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2005:420

Arrêt T-508/08 Bang & Olufsen A/S contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 octobre 2011, du Tribunal, 8^{ème} chambre, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:T:2011:575

C. Juridictions nationales

1. Juridictions françaises

CA Toulouse du 17 avril 2003

Cass. 1^{ère} civ., 2 avr. 2009, n°08-10.656, Bull. civ. I, n°73

Cass. 1^{ère} civ., 6 juillet 2000, D.2001, p. 370, note P. Veron.

Cass. 2^{ème} civ. 6 mai 2010, n°09-11.882, Seiko

Cass. 3^{ème} civ., 23 oct. 2007

Cass. com., 21 février 2012, n°11-11.752 : JurisData n°2012-003329, Intérieur Design

Cass. com., 30 mai 2007, n°05-21.798, Château des Barrigards

Cass. com., 7 juill. 2009, n°08-18.598, P+B.

Cass. com., 8 mars 2005, Juris-Data n°2005-027485.

Cass. crim., 25 janvier 2011, n°10-81.659, JurisData n°2011-012192, Norprotex

Cass. crim., 7 avril 2010, n°09-82770, Tommy Hilfiger

Cass. crim., 8 février 2012, n°11-80.399, JurisData n°2012-004209, Puma

Cass. crim., Affaire Renault contre Prasco, du 3 septembre 2002, n°de pourvoi : 01-87631

TGI Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, 26 octobre 2010, n°2008/16164

TGI Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, 3 novembre 2009, PIBD n°909, III, 6

TGI Paris, 3^{ème} chambre, 4^{ème} section, 10 juin 2010, n°09/09853, non publié, consultable sur le site de l'INPI

TGI Paris, 3^{ème} chambre, 4^{ème} section, 28 avril 2011, n°2008/1007942

2. Juridictions allemandes

BFH, Urteil vom 7. Oktober 1999,, VII R 88/98, NWB DokID: XAAAA-66387, BFHE 191, 155

BGH, Lila-Postkarte, Urteil vom 3. Februar 2005, GRUR 2005, p. 583

BGH, Urteil vom 13. November 2003 – I ZR 187/01, Kontrollbesuch in NJW-RR 2004, 916 et GRUR, mai 2004, p. 420

BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006 - I ZR 11/04, Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten, OLG Düsseldorf, GRUR, août 2007, p. 705

BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 – I ZR 45/01, BGHR 2002, pp. 935 et 936, Kleveman (D.), Anmerkung,

BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 – I ZR 45/01, Faxkarte in BGHZ 150, 377 et GRUR, décembre 2002, p. 1046

BGH, Urteil vom 2. Mai 2002, Faxkarte, Mitt., 2002, pp. 457 à 458, König (R.), Anmerkung

BGH, Urteil vom 8. Januar 1985 – X ZR 18/84, Druckbalken in BGHZ 93, 191 et GRUR, juillet 1985, p. 512

KG, 7. 11. 2000 - 5 U 6923/99 : Kennzeichenrechtsverstoß durch Transit markenverletzender Ware und Verbandsklagebefugnis für markenrechtliche Ansprüche - EURO-Paletten, GRUR-RR, Juli 2001, Heft 7, pp. 159 à 161

OLG Koblenz, 13. 5. 2004 - 6 U 58/03 : Fehlende Markenverletzung bei ungebrochenem Transit von Originalware durch europäischen Wirtschaftsraum - Ungenehmigte Durchfuhr GRUR-RR, Oktober 2004, Heft 10, pp. 289 à 291

OLG Nürnberg, 27. 11. 2001 - 3 U 3017/01 : Grenzbeschlagnahme markenrechtsverletzender Originalware bei Transit-Deklaration - NIKE-Sportschuhe, GRUR-RR, März 2002, Heft 3, pp. 98 et 99

3. Juridictions britanniques

Anton Piller KG v. Manufacturing process Ltd and others, in 1976 in Götting (H.-P.), « Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen – Die Anton-Piller-Order – Ein Modell für das deutsche Recht ? », GRUR Int., octobre 1988, p. 729 (résulé unique de l'affaire)

III. RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES

A. Textes législatifs internationaux

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent aux commerce, reproduit à l'Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, Mon. 23 janvier 1997 p. 1172, http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, dernière modification du 28 septembre 1979, site de l'OMPI

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, dans sa dernière version modifiée du 28 septembre 1979, http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=288516

Loi Cornelia de falsis ou testamentaria, 81 -79 avt. J.C. ; voir *Institutes de Justinien*, IV, 18, Ortolan, Paris, 1857

B. Textes législatifs de L'union européenne

1. Textes législatifs

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, J.O.C.E. n°C364/01 du 18 décembre 2000, pp. 1 à 22

Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. n°L157, du 30 avril 2004, pp. 45 à 86

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.U.E. n°L299 du 8 novembre 2008, pp. 25 à 33

Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, J.O.C.E. n°L 40, du 11 février 1989, pp. 1 à 7

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, J.O.C.E. n°L281, du 23 novembre 1995, pp. 31 à 50

Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n°11 ; <http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm>

Rectificatif de la Directive 2004/48 du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle , J.O.C.E n°L195, du 2 juin 2004, pp. 16 à 25

Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil, J.O.U.E. n°L39 du 13 février 2008, pp. 16 à 54

Règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L196 du 2 août 2003, pp. 7 à 14

Règlement (CE) n°1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n°1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L328 du 30 octobre 2004, pp. 16 à 49

Règlement (CE) n°1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, JOCE L 296 du 14 novembre 2003, p. 1

Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, J.O.U.E. n°L78 du 31 mars 2006, pp. 1 à 42

Règlement (CE) n°241/99 du Conseil du 25 janvier 1999, modifiant le règlement (CE) n°3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E n°L27, du 2 février 1999, pp. 1 à 5

Règlement (CE) n°2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), J.O.C.E n°L303 du 15 décembre 1995, pp. 33 à 38

Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E. n°L341 du 30 décembre 1994, pp. 8 à 13

Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E. n°L011 du 14 janvier 1994, pp. 1 à 36

Règlement (CE) n°422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire. Modification en vigueur à compter du 10 mars 2008, J.O.U.E. n°L70/1 du 9 mars 2004, pp. 1 à 7

Règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, J.O.U.E. n°L93 du 24 mars 2009, pp. 12 à 25

Règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, J.O.C.E n°L302 du 19 octobre 1992, p. 1

Règlement (CEE) n°3077/87 de la Commission du 14 octobre 1987, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, J.O.C.E. n°L291 du 15 octobre 1987, pp. 19 et 20

Règlement (CEE) n°3313/81, du Conseil, du 17 novembre 1981, modifiant les règlements (CEE) n°1544/69, (CEE) n°2780/78 et (CEE) n°3060/78 en ce qui concerne le traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois adressés aux particuliers, J.O.C.E. n°L334, du 21 novembre 1981, pp. 1 et 2

Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, J.O.C.E. n°L357 du 18 décembre 1986, pp. 1 à 4

Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil, JOUE L 181 du 29 juin 2013, p. 15

Traité instituant la Communauté économique européenne, dit « Traité de Rome », du 25 mars 1957, http://www.cvce.eu/obj/trait%C3%A9_instituant_la_communit%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne_rome_25_mars_1957-fr-cca6ba28-0bf3-4ce6-8a76-6b0b3252696e.html

Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.C.E. n°C83 du 30 mars 2010, pp. 47 à 199

2. Documents préparatoires et de travail

AIPPI, « Rapport de synthèse consacré aux sanctions pénales relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC », (Q. 169)

AIPPI, Comité exécutif Sorrento, du 9 au 15 avril 2000, Orientations de travail, Question 147 sur l'efficacité des mesures douanières après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Richard Cremer XX pages

AIPPI, Groupe français, « Contrefaçon de marque en cas de transit des marchandises »,

RIPIA, n°247, 1^{er} trimestre 2012, pp. 83 à 97

AIPPI, Orientations de travail du 4 mars 2009, Question 208 sur les mesures frontalières et d'autres moyens d'intervention de douanes à l'encontre des contrefacteurs, figurant dans l'Agenda du comité exécutif, Réponse du groupe de travail allemand sous la direction de Klaus Haft, 23 pages

Assemblée nationale, Annexe du rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles n°785, Assemblée nationale, p. 31

Comité économique et social, JO n°C310 du 30/11/1981, p. 22

Commission européenne, « Avant Projet de Convention relative à un droit européen des marques », 1973, Luxembourg, Doc. 5934/IV/34

Commission européenne, « Bedingungen für die industrielle Zusammenarbeit », Stand 31. Dezember 1989, Öffentliches Auftragswesens (Gesellschaftsrecht/Geistiges Eigentum/Steuerwesen), 1990, p. 27

Commission européenne, « La Commission propose une réforme visant à faciliter l'accès aux marques et à rendre plus effective la protection par celles-ci », Communiqué de presse, Bruxelles le 27 mars 2013, IP/13/287

Commission européenne, « Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 15 octobre 1998, COM(98)569 final

Commission européenne, « Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 15 octobre 1998, COM(98)569 final

Commission européenne, COM(2000)608, Contribution complémentaire de la Commission à la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles – La protection pénale des intérêts financiers communautaires : un Procureur européen, du 29 septembre 2000

Commission européenne, COM(2003)46 final du 30 janvier 2003, Proposition de

directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle

Commission européenne, COM(2004)334 final du 30 avril 2004, Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne

Commission européenne, COM(2005)0583 du 23 novembre 2005, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03 Commission contre Conseil)

Commission européenne, COM(2006)168 final du 27 avril 2007, Proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, in RLDI n°27 de 2007/27, n°883

Commission européenne, COM(2008)394 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 25 juin 2008 intitulée « « Think Small First » – A « Small Business Act » for Europe », 21 pages

Commission européenne, COM(2008)465, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 16 juillet 2008 intitulée « Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe », 22 pages

Commission européenne, COM(2010)779 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur l'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, du 22 décembre 2010, 22 pages

Commission européenne, COM(2011)287 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 mai 2011 intitulée « Vers un marché unique des droits de propriété

intellectuelle – Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et des services de premier choix, 29 pages

Commission européenne, COM(2013)161 final, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, du 27 mars 2013, 68 pages

Commission européenne, COM(2013)162 final, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, du 27 mars 2013, 57 pages

Commission européenne, COM(98)569 final, Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, du 15 octobre 1998, 30 pages

Commission européenne, Déclaration 2005/295/CE concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. L 94 du 13 avril 2005, p. 37

Commission européenne, Doc. COM (1998) 25-1 final du 28 janvier 1998, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, 38 pages

Commission européenne, Doc. COM(2000)789 final du 30 novembre 2000, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité Economique et Social, « Les suites à donner au Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur », 10 pages

Commission européenne, Doc. COM(2003) 46 final du 30 janvier 2003, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits des propriété intellectuelle, 58 pages

Commission européenne, Doc. COM(2003)20, Bruxelles du 20 janvier 2003, « Projet de

règlement du Conseil quant à l'intervention des autorités douanières en présence de marchandises suspectées de porter atteinte à certains droits de la propriété intellectuelle et aux mesures à prendre à l'encontre desdites marchandises lorsque leur caractère contrefaisant est avéré », 22 pages

Commission européenne, Doc. COM(2011) 285 final du 24 mai 2011, Proposition de règlement du Parlement et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle ; Documents de travail des services de la Commission SEC(2011) 597 et 598 final

Commission européenne, Doc. COM(2013) 162 final du 27 mars 2013, Proposition de directive du Parlement et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et Fiche de procédure 2013/0089 (COD)

Commission européenne, Doc. COM(2013)0161 du 27 mars 2003, Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

Commission européenne, Doc. COM(93) 329 final du 16 août 1993, Première proposition de règlement de la Commission, J.O.C.E. n°C238 du 2 septembre 1993, p. 9 ; Modification de la proposition de règlement, J.O.C.E n°C86/06 du 23 mars 1994, pp. 14 à 17

Commission européenne, Doc. SEC (91) 262 final du 15 février 1991, Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du système instauré par le Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986

Commission européenne, Mémoire sur la création d'une marque communautaire, Bulletin des Communautés européennes, 1976, Supplément n°8/1976, 38 p.; « Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke », GRUR Int. 1976, Heft 11, p. 481 à 499 ;

Commission européenne, Modification à la proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire, J.O.C.E. n°C230 du 31 août 1984, COM (84) 470, pp. 1 à

55

Commission européenne, Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU borders 2012, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, 40 pages

Commission européenne, SEC/2005/0848 final, Document de travail de la Commission – Annexe à la Proposition de Décision Cadre du Conseil visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle – Evaluation d'impact approfondie COM(2005)276 final

Conseil et Commission européenne, Déclaration concernant le siège de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), J.O.C.E. n°L011 du 14 janvier 1994, p. 36

Conseil, Accord approuvé dans le cadre de l'Uruguay Round, par la décision du Conseil 94/800/CE, J.O.C.E n°L336 du 23 décembre 1994, pp. 1 à 308

Conseil, Décision du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO n°L6 du 11 janvier 1992, p. 35 Document du Conseil 92/10 CEE

Conseil, Décision-cadre 2002/465/JAI du 13 juin 2002 sur les équipes communes d'enquête, JO L162 du 20.06.2002, p. 1

Conseil, Deuxième Projet de règlement sur la marque communautaire, Document de travail de la Commission des Communautés européennes n°11, Groupe de travail « Marque communautaire », Document de la Commission III/D/753/78 de juillet 1978

Conseil, Doc 9427/07, Conclusions du Conseil sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européen, du 25 mai 2007, 3 pages

Conseil, Premier Projet de règlement sur la marque communautaire, Documents de travail de la Commission des Communautés européennes n°1 à 10, Groupe de travail

« Marque communautaire », Document de la Commission III/exXI/C/268/77 d'avril 1977, Document III/D/649/77 de juillet 1977, Document III/D/685/77 d'octobre 1977 et Document II/D/35/78 de mai 1978 ;

Conseil, Proposition de première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, présentée par la Commission au Conseil le 25 novembre 1980, J.O.C.E. n°C351 du 31 décembre 1980, pp. 1 à 5 ; « Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten » GRUR Int., 1981, Heft 1, pp. 30 à 35

Conseil, Proposition de règlement (CEE) sur la marque communautaire, présentée par la Commission au Conseil le 25 novembre 1980, J.O.C.E. n°C351 du 31 décembre 1980, pp. 5 à 31 ; « Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke – Einleitung », GRUR Int., 1981, Heft 2, pp. 86 à 115

Conseil, Proposition modifiée de première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.C.E. n°C351 du 31 décembre 1985, COM(85) 793 final, pp. 4 à 13

Conseil, Proposition modifiée de règlement sur la marque communautaire, Version consolidée, Communauté européenne, Titre XIII, Document 5865/88 du 11 mai 1988 ; Texte reproduit dans la GRUR Int., 1989, Heft 5, p. 388 à 407

CSE, « Plan d'action en faveur du Marché unique », Communication du 4 juin 1997 de la Commission au Conseil européen CSE (97) 1 final - Non publié au Journal officiel, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l70002_fr.htm

Discours d'ouverture de la réunion des Secrétaires d'état et des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, du 19 novembre 1959

Groupe de travail « Brevet », Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, élaboré par le Groupe de travail « Brevet », Publication des Communautés européennes, 1962, 107 p. ; « Amtliche Veröffentlichungen zur europäischen

Patentrechtsvereinheitlichung », GRUR Int., 1971, Heft 8/9, p. 395

Groupe de travail de l'Association allemande pour la protection de la Propriété industrielle et le droit d'auteur, Texte de travail, GRUR Int., 1960, Heft 7, p. 359

Hoguet (P.), Rapport au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, Assemblée nationale, n°679, 1^{er} décembre 1993

Institut Max Planck pour la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit fiscal, « Prise de position concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle », COM(2006)168 final (Hilty (R.)/Kur (A.)/Peukert (A.)), GRUR Int., août-septembre 2006, Heft 8-9, pp. 722 à 725

Jaeger (T.)/Grosse Ruse-Kahn (H)/Drexler (J.)/Hilty (R.M.), « Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Review of EU Legislation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights », IIC, juin 2010, pp. 674 à 695

Laffineur (M.), Rapport au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon, n°2363, 8 juin 2005

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law « Statement on the Review of EU Legislation on Customs Enforcement of Intellectual Property Rights », International Review of Intellectual Property and Competition Law, juin 2010, Vol. 41, pp. 674 à 695

Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, « Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems », du 15 février 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

Parlement européen et Conseil, 2013/0088(COD), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n°207/2009 du Conseil du 26

février 2009 sur la marque communautaire, du 27 mars 2013

Parlement européen, Avis, JO n°C307 du 14/11/1983, p. 46

Parlement européen, position arrêtée en première lecture le 25 avril 2007, document en date du 25 avril 2007, EP-PE_TC1-COD(2005)0127

Parlement européen, Projet de rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, du 29 août 1985, J.O.C.E. n°C218, du 29 août 1985, pp. 7 à 9.

Parlement européen, Rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, dit « Rapport Van Rooy », Parlement européen, Doc. A2 – 115/85, du 9 octobre 1985

Parlement européen, Rapport de la Commission des relations économiques extérieures du Parlement européen, du 27 janvier 1994, PE 206.908/déf.

Parlement européen, Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD), Doc. A6-0073/2007 Final, du 23 mars 2007

Parlement européen, Résolution sur le commerce international des marchandises de contrefaçon, 25 octobre, J.O.C.E. n°C343 du 31 décembre 1985, p. 114

UNICE, « Prise de position sur la proposition de règlement COM(93) 329 final – 3 janvier 1994

Union européenne, Rapport sectoriel spécial : La propriété industrielle, Bruxelles, octobre 1998

VSF-Nachrichten N8787 – Vorschriftensammlung der Bundesfinanzverwaltung pour la RFA, du 22 décembre 1987

C. Textes législatifs nationaux

1. Textes législatifs et rapports français

Assemblée Nationale, Gosselin (P.), Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon en Europe, Doc AN, 2007, n°178, p. 30

Assemblée nationale, Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon, n°2863, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2005, p. 83.

Assemblée nationale, Résolution européenne sur la protection des marques, du 26 juillet 2014, texte adopté n°399 « Petite loi »

Code de la consommation, version consolidée au 30 mai 2013, sur legifrance.gouv.fr :

Code de la propriété intellectuelle, 13^{ème} édition du 23 janvier 2013, Dalloz-Sirey, ISBN-10: 2247125298

Code de la Propriété intellectuelle, textes mis à jour au 25 juin 2007, Les éditions des journaux officiels 2007

Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 2 mars 2013, sur legifrance.gouv.fr :

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

Code de Procédure civile, Dalloz édition 2009

Coutumes du Pays et Duché d'Anjou, nouvelle Edition avec les Observation de Poquet de Livonnière (qui a fait tomber les précédentes, Paris, 1725, 2 volumes in -fol

Décret n°2008-624 du 27 juin 2008, pris pour l'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle.

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution

Délégation de l'Assemblée nationale, « Rapport d'information sur la lutte de l'Union européenne contre la contrefaçon », déposé par la le 8 juin 2005

Hoguet (P.), in Travaux préparatoires à l'adoption de la Loi Longuet, Rapport Hoguet, Journal officiel du 15 décembre 1993, Assemblée nationale, p. 7559 et 7760

Loi des 19 au 24 juillet 1793, sur la propriété littéraire et artistique

Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce

Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, JORF du 20 août 1944 page 553, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6125321r>

Loi n°2004-204, dite Perben II, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n°59 du 10 mars 2004, page 4567 ; D. 2004, Lég., p. 737

Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007 p. 17775

Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO du 12 mars 2014, p. 5112

Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF du 1 janvier 1965 p. 3

Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, JORF du 14 juillet 1978 p. 2803

Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, JORF n°0276 du 28 novembre 1990 p. 14624

Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de

service, JORF n°5 du 6 janvier 1991 p. 316

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, JORF n°0298 du 23 décembre 1992 p. 17568

Loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, JORF n°153 du 3 juillet 1992 p. 8801

Loi n°94-102, dite Longuet, du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle, JORF n°32 du 8 février 1994 p. 2151

Proposition de loi n°525, déposée le 17 mai 2011 à la présidence du Sénat par le Sénateur Laurent Béteille : www.senat.fr/leg/pp10-525.html

Rapport d'information n°296, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, par MM. Laurent Béteille et Richard Yung, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011

Rapport d'information n°785, fait au nom de la commission des lois et déposé le 2 décembre 1993, p. 26

2. Textes législatifs et rapports allemands

Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen der durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG) vom 1990 eingeführten neuen Massnahmen zur Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums, insbesondere der Produktpiraterie, Deutscher Bundestag, Drucksache 12/4427, du 25 février 1993, pp. 1 à 20

Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand, Schönfelder Deutsche Gesetze Textsammlung, C.H. Beck

Gerichtsverfassungsgesetz, loi allemande portant sur l'organisation judiciaire, Schönfelder Deutsche Gesetze Textsammlung, C.H. Beck

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994, BGBl. I 1994, p. 3082 (mit Berichtigung vom 27. Januar 1995, BGBl. I 1995, p. 156)

Gesetz über Markenschutz vom 30. November 1874, RGBl. 1874, S. 143

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, RGBl. 1894, p. 441

Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG), du 7 mars 1990, BGBl. I, du 7 mars 1990, p. 422

Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG vom 1. September 2008, BGBl. I 2008, p. 1191

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, loi fondamentale allemande, du 23 mai 1949, modifiée pour la dernière fois le 11 juillet 2012, version papier servant ici de référence Schönfelder Deutsche Gesetze Textsammlung, C.H. Beck

Loi allemande sur les marques, Deutsches Markengesetz

Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Peukert (A.)/Kur (A.), « Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht », GRUR Int., avril 2006, pp. 292 à 303

Patent- und Musterrecht: Textausgabe zum deutschen, europäischen und internationalen Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrecht, Deutscher Taschenbuch Verlag; Auflage: 12. Auflage (1. April 2014)

Produktpirateriegesetz vom 1. Juli 1990, BGBl. I, p. 422

Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936, RGBl. 1936 II, p. 134

Zivilprozessordnung, code de procédure civile allemand, Schönfelder Deutsche Gesetze
Textsammlung, C.H. Beck

3. Textes législatifs britanniques

The Civil Procedure Act

4. Textes législatifs belges

Loi uniforme Benelux sur les marques, entrée en vigueur le 1er janvier 1971, annexée à
la Convention Benelux en matière de marques de produits

Index alphabétique

A

à but non lucratif (usage), 107
actions conjointes, 529
ADPIC, 53, 73, 159, 184, 194, 222, 271, 274, 283, 284, 292, 298, 304, 325, 368, 386, 393, 403, 418, 420, 421, 422, 423, 436, 437, 442, 450, 491, 493
affichage (de la décision), 69, 490, 495
aggravation des peines, 482, 485, 492, 494, 495, 531
agrément, 138, 169, 170, 171, 187
altération (de l'état des produits), 114, 501
amende, 300
anticipation (de l'action au fond), 181, 428, 430
Anton Piller Order, 58, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 421, 440
appellations d'origine, 25, 193, 492
apposition (de la marque), 43, 51, 111, 115, 475, 476, 477, 478
appréciation du risque, 36, 48, 342, 390
arbitrage, 507, 526
arsenal répressif, 487
assignation, 145, 415, 448, 449
audience contradictoire, 439, 454
audience préalable, 427
automatisation, 315, 316, 317
autonomie juridique, 86, 89

B

banalisation de la petite contrefaçon, 521
best practices, 417
brevets, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 30, 78, 84, 90, 92, 157, 182, 191, 193, 233, 285, 290, 291, 292, 294, 295, 299, 326, 429, 430, 431, 449, 471, 472, 473, 476, 487, 488, 489, 491, 497, 498, 499

C

calcul des dommages et intérêts, 63, 66, 67, 68, 72, 80
calcul des risques, 493
caractère unitaire, 86, 89, 90, 91, 92, 344, 360, 363, 364
caution, 57, 62, 187, 446
charge de la preuve, 227, 231, 303, 394, 437
circonstances aggravantes, 531
classification (des marques), 241, 347, 348
cluttering, 351
coexistence forcée, 359, 362, 364, 399

communautarisation, 270, 271, 330
complicité, 297, 304, 474
confidentialité, 60, 416, 417, 430, 433, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 458, 460, 507, 526
confiscation, 77, 152, 307, 309, 311, 476, 490, 495, 496
constance, 282, 289, 399
construction européenne, 13, 18, 21, 22, 28, 126, 331, 533
contempt of court, 407
contrat de licence, 39, 113
contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des consommateurs, 531
coopération policière et judiciaire, 274, 280, 281
coordination des poursuites, 316
couple franco-allemand, 20, 21, 24, 27, 332, 468, 533
CPI, 55, 75, 403, 413, 438, 449, 457, 458, 460, 461, 466, 473, 490, 495, 497, 502
créativité, 99, 352, 364, 396, 519
criminalité organisée, 240, 269, 274, 310, 311, 312, 485, 504, 518, 519
cumul des peines, 486

D

déchéance, 43, 44, 45, 90, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 343, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 390
déclenchement (de l'instance au fond), 315, 316, 317, 422, 427, 434, 446, 447, 453
décriminalisation, 483
degré de vraisemblance, 393, 419, 422, 435, 436
délai raisonnable, 57, 63, 75, 415
délit douanier, 183, 471, 528
démantèlement, 59, 60, 76, 79, 512, 513
dénomination, 192, 289, 302, 346, 347, 475, 477
dépénalisation, 469, 472, 473, 518
dépendance, 459, 528
dépôt communautaire, 341
désengorgement, 349, 352
dessins et modèles, 12, 14, 47, 48, 84, 99, 102, 103, 108, 119, 157, 174, 182, 233, 288, 290, 291, 334, 346, 375, 376, 390, 402, 405, 473, 476, 480, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 497, 499, 513
destruction des éléments de preuve, 57, 438
destruction des marchandises, 143, 152, 176, 177, 183, 191, 214, 215, 216, 222, 234, 249, 255, 256, 257, 260, 496
devoir de concours à la justice, 451
dialogue des juges, 527
dialogue franco-allemand, 20, 21, 25, 26, 533
différenciation, 247, 291, 295, 296, 297, 300, 361, 485, 502, 515
diffusion de la décision, 69
dissolution, 308, 490, 497
distinctivité, 36
dommages et intérêts, 64, 66, 67, 74, 77, 79, 80, 81, 181, 301, 425, 428, 454, 496, 507, 508, 513, 524
données personnelles, 518

Doorstep Piller Order, 406, 407
double identité, 382, 383, 384, 385, 386
doublement des peines, 476, 487, 488, 495
droit allemand, 19, 26, 80, 81, 151, 184, 185, 187, 188, 189, 213, 214, 240, 258, 391, 402, 408, 412, 417, 418, 420,
421, 422, 423, 424, 428, 429, 431, 435, 436, 439, 440, 441, 444, 447, 449, 450, 454, 456, 458, 461, 471, 472, 473,
477, 478, 482, 483, 484, 487, 491, 493, 504, 505
droit antérieur, 34, 42, 118, 119, 368
droit d'information, 55, 58, 59, 60, 73, 76, 78, 79, 80, 212, 410, 412, 413, 529
droit exclusif, 42, 110, 111, 365, 382, 386, 387, 388, 389, 478, 517
droit français, 26, 46, 48, 55, 58, 74, 75, 77, 78, 80, 125, 149, 151, 181, 183, 225, 265, 303, 330, 401, 403, 405, 408,
409, 412, 433, 435, 436, 439, 440, 441, 443, 445, 447, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 466, 471, 473, 474,
477, 481, 482, 484, 487, 489, 493, 500, 504, 505, 508
droit matériel, 53, 193, 332, 337, 371, 376, 382, 408
droit privatif, 480
droits de la défense, 314, 315, 319, 408, 416, 438, 445, 447, 452, 461, 508
droits fondamentaux, 65, 71, 251, 258, 276, 309, 319, 320
droits voisins, 156, 157, 289, 299, 487

E

échelle commerciale, 53, 56, 59, 62, 75, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 482, 520, 521
échelon national, 12, 18, 243, 534
effet de surprise, 58, 405, 410, 411, 425, 439
effet dissuasif, 69, 308, 450, 511, 512, 517, 520
effets d'aubaine, 331
égalité des armes, 445
einstweilige Verfügung, 426
élément intentionnel, 475, 492, 497, 498, 508
élément moral, 303, 499
emballage, 464, 477, 478, 479
emprisonnement, 279, 300, 309, 312, 475, 482, 483, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 495, 511, 520
engorgement des registres, 350, 351, 352
enregistrement communautaire, 363, 398
enregistrement international, 34, 101, 125, 205, 341
épuisement du droit, 39, 40, 41, 42, 114, 115, 158, 180, 195, 385, 399, 501
équipes communes d'enquête, 315, 316, 319
escalade répressive, 473, 481, 493, 518, 530
espionnage industriel, 441, 450
examens intermédiaires, 354, 355
expertise préventive, 465
experts, 16, 17, 75, 315, 403, 456, 509

F

fair use, 300, 399

famille de marques, 391
fermeture, 94, 307, 488, 489, 490, 495, 497
fonction essentielle, 106, 383
fonction principale, 383
fonctions annexes, 383, 384
forclusion par tolérance, 39, 42, 91, 118, 119
forme du produit, 32, 103, 374, 375, 381
franchise, 131, 182, 183, 196, 240

G

garantie, 41, 57, 62, 76, 138, 148, 151, 156, 169, 187, 216, 233, 255, 293, 342, 383, 411, 415, 446, 447
garanties procédurales, 405, 410, 414, 416, 418, 445, 446, 447, 449, 450, 457, 458, 465
gradation des sanctions, 308, 309, 311

H

hiérarchisation des actes de contrefaçon, 519, 520, 521, 524
homogénéisation des systèmes, 482
huissier, 58, 405, 413, 417, 430, 439, 441, 443, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 465

I

imitation, 19, 48, 50, 131, 193, 267, 286, 475, 476
impartialité, 451, 454, 458
importations parallèles, 135, 159, 185, 189, 191, 194, 195, 223, 231, 239, 267, 294, 303, 385
in camera Verfahren, 454
incitation, 297, 304
indications géographiques, 193, 376, 377, 378
individualisation des peines, 314, 519, 521
industrialisation de la contrefaçon, 481
informations confidentielles, 434, 451, 461
innovation, 28, 29, 52, 55, 69, 72, 76, 82, 96, 99, 126, 153, 168, 169, 193, 203, 242, 282, 283, 291, 364, 369, 396, 468
insécurité juridique, 94, 372, 386
intention frauduleuse, 301, 507, 509
interdiction d'activité, 490
intitulés des classes, 346, 347, 348, 352

L

leadership franco-allemand, 332, 534
lecture combinée, 429, 431
lenteur procédurale, 509
libre circulation, 16, 17, 28, 29, 42, 43, 52, 72, 82, 126, 129, 135, 141, 148, 150, 154, 163, 182, 229, 240, 267, 273, 279, 502
licence, 38, 39, 80, 112, 113, 134, 159, 429

Livre vert, 58, 70, 72, 189, 271, 316, 334, 503, 520

locaux professionnels, 440, 441

M

manque d'expérience des juridictions, 509

marché intérieur, 10, 12, 17, 21, 22, 28, 29, 31, 40, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 58, 70, 72, 82, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 99, 102, 103, 108, 119, 126, 153, 161, 162, 190, 236, 238, 269, 271, 272, 279, 282, 283, 285, 286, 287, 296, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 334, 375, 376, 390, 397

MARLS, 526

marque de l'Union européenne, 346

marque européenne, 346

marque internationale, 125, 195, 205, 340, 341, 342

marque nationale, 91, 101, 102, 112, 119, 242, 349, 361, 362, 363, 379

marque non enregistrée, 366

marque similaire, 390, 391

marques notoirement connues, 379, 380, 381, 386

marques olfactives, 99

marques renommées, 37, 49, 51, 354, 364, 365, 366, 376, 379, 380, 381, 382, 385, 386

marques sonores, 98, 99, 373

marques tridimensionnelles, 47, 503

massification de la contrefaçon, 269

mauvaise foi, 42, 79, 113, 117, 119, 368, 415, 448, 474, 476, 499, 507

maxima, 313, 485, 486

mesures conservatoires, 57, 76, 139, 141, 171, 173, 174, 175, 422

mesures d'obtention des preuves, 56

mesures de publicité, 69, 476

mesures de sûreté, 425

mesures dilatoires, 411

mesures probatoires, 465

mesures provisoires, 55, 57, 61, 62, 63, 74, 75, 78, 193, 418, 420, 428, 438

mesures répressives, 28, 68, 193, 268, 309, 331, 468, 470, 514, 517, 522

minima, 270, 331, 486

mise en balance, 13, 26, 276, 387, 409, 422

mise en libre pratique, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 154, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 171, 181, 194, 197

mise hors des circuits commerciaux, 479

modèle européen, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 332, 334, 468, 530, 534

modernisation, 103, 338, 353, 371, 372, 373, 374, 381, 390, 396, 397, 400, 479

mollesse des juges, 510, 511

montant forfaitaire, 67, 105

morcellement, 88, 295, 304, 530

motif absolu de refus, 103, 105, 117, 359, 375

motif relatif de refus, 106, 118, 366, 367

motifs sérieux, 303

N

négligence, 65, 188, 317, 479, 499, 500, 503

non-usage, 43, 106, 107, 356

nullité, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 90, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 355, 356, 357, 448, 456, 457, 463, 512

O

obligation de discrétion, 152, 430

Observatoire européen de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, 19

offices nationaux, 94, 105, 336, 339, 342, 347, 348, 352, 354, 355, 356, 357, 362, 370, 377, 378, 389, 395, 398

OHMI, 47, 48, 84, 88, 98, 99, 102, 119, 252, 334, 335, 336, 340, 343, 346, 348, 352, 355, 357, 359, 371, 375, 376, 395, 397, 399, 400

opinion publique, 505, 513, 514, 515, 518

ordonnance de référé, 61, 62, 80, 424, 426, 427, 428, 430

ordonnance sur requête, 405, 438

ordre public, 33, 96, 480, 511

organismes de défense professionnelle, 55

organismes de gestion collective, 55, 242

P

paquet législatif, 334, 337, 338, 345, 347, 360, 393, 397, 399, 482

peines complémentaires, 490, 495, 496, 521

peines maximums, 483

pénalisation de la voie civile, 529

perquisition, 404

personnes morales, 97, 307, 309, 312, 487, 489, 490, 496, 531

personnes physiques, 97, 109, 275, 307, 309, 312, 487, 488, 490, 497

piraterie à deux vitesses, 275, 306, 310, 326

plafond de la peine, 483

PME, 125, 222, 317, 344, 345, 350, 351, 353, 356, 389

prélèvement d'échantillons, 57, 140, 211, 214, 254, 403, 412

préméditation, 66, 304, 323, 495, 503

premier pilier, 273, 277, 279, 281, 285

preuve de la contrefaçon, 79, 404, 416, 418, 436, 440, 456

principe d'autonomie, 86, 89

principe de coexistence, 86, 92, 94, 95, 344, 345, 360, 364, 367, 370, 398

principe de la légalité des délits et des peines, 506

principe de proportionnalité, 444

principes directeurs du procès, 445

principes fondateurs, 345

procédure d'enregistrement, 43, 87, 97, 103, 341, 342, 351, 363, 440

procédure d'obtention simplifiée, 339
procédure d'opposition, 355, 356, 390
procédure de codécision, 154, 275, 400
procédure de référé, 80, 431
procédure indépendante, 404, 424, 425
procès équitable, 450, 454, 457, 461
produits authentiques, 195, 478
produits dangereux, 468
produits identiques, 41, 354, 383, 384, 476
produits similaires, 476
professionnalisation de la contrefaçon, 481
protection des titulaires de droits, 58, 155, 233, 249, 468
protection du consommateur, 468
protective order, 461

Q

quantum (de la peine), 314, 482, 483, 492, 511, 512

R

rappel des marchandises, 77, 495
rapprochement des législations, 31, 33, 82, 274, 275, 276, 308, 334, 401
rationalisation des coûts, 341
récidive, 211, 476, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 520
rééquilibrage, 103, 314, 401
registres électroniques, 374
registres nationaux, 395, 397, 399
règles déontologiques, 455, 457
relèvement du maximum de la peine, 485
renforcement des sanctions, 153, 481, 485, 514, 530
renouvellement, 189, 210, 335, 339, 348, 350, 371
renseignements confidentiels, 56, 413, 416, 445
représentation graphique, 32, 96, 98, 99, 103, 372, 373
répression systématique, 127
reproduction, 48, 51, 98, 99, 131, 193, 301, 403, 475, 476, 479
réputation, 25, 37, 69, 187, 197, 340, 341, 354, 366, 370, 384, 392, 414, 496, 507, 516, 527
réseaux de distribution, 59, 393, 412
réseaux mafieux, 60, 269
respect du contradictoire, 405, 410, 411, 438, 439, 440, 450, 451, 460
rétractation, 452, 454
riposte effective, 331
risque d'entrée en collision, 428
risque de confusion, 34, 36, 37, 48, 50, 110, 363, 476

S

saisie abusive, 447
saisie des matériels et instruments, 57, 405
saisie réelle, 57, 403, 405, 410, 412, 433, 443, 449, 456
saisie-descriptive, 405
salarié, 488
sanctions minimums, 275
Search Order, 406, 407, 444
secret de la vie des affaires, 417
secret professionnel, 145, 150, 171, 178, 210, 452, 460
sécurité juridique, 42, 92, 235, 353, 372, 374, 381, 384, 395, 431, 459
selbstständiges Beweisverfahren, 424
sensibilisation, 68, 130, 187, 259, 274, 329
signe distinctif, 99, 367, 479
simplification de la procédure, 163, 251, 252, 354, 355
Small Business Act, 353
spécialisation des juridictions, 509, 519, 522, 523, 524
système allemand, 82, 423, 444
système français, 409, 444, 491
système mono-classe, 349

T

taxes d'enregistrement, 351, 352, 370, 397
termes génériques, 352
titre de protection unique, 339
titulaire de droits, 15, 39, 40, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 79, 89, 91, 109, 110, 121, 124, 136, 139, 148, 151, 164, 169, 173, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 218, 233, 234, 239, 247, 248, 250, 254, 255, 257, 261, 288, 290, 318, 394, 464, 475, 478, 496, 506
tradition juridique, 436, 471
transit, 23, 133, 151, 160, 161, 162, 181, 185, 189, 195, 197, 198, 199, 200, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 253, 264, 265, 266, 268, 364, 389, 393, 394, 397, 528
TRIPS-Plus, 421
troisième pilier, 72, 277, 279, 281

U

uniformisation, 45, 142, 236, 243, 295, 435, 442, 467
union douanière, 127
usage sérieux, 43, 44, 106, 114, 115, 116, 120, 358, 359, 360, 361, 362, 389, 390, 391
utilisation de la marque comme indication de destination, 388
utilisation des noms, 387

V

validité des preuves, 459

validité du titre, 437

voie civile, 480, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 524, 525, 526, 527, 528, 529

voie pénale, 492, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530

volet pénal, 71, 72, 275, 495, 531

vraisemblance de l'atteinte, 431, 436

Table des matières

INTRODUCTION	12
§1 L'élaboration d'un modèle européen de propriété intellectuelle.....	14
A. L'Avant-projet de 1964.....	14
B. Le Mémoire de 1976, version améliorée de l'Avant-Projet	16
§2 La reconsidération du modèle dans un contexte binational	18
A. Le droit comparé garant de la réactivité du futur droit des marques européens.....	19
B. L'observation du modèle européen au travers d'un prisme binational	20
§3 Le choix du droit des marques.....	22
A. Le choix du droit des marques	23
B. Le modèle étudié	23
§4 Le choix du couple franco-allemand	24
A. La lutte contre la contrefaçon, un objectif commun	25
B. La reprise du dialogue franco-allemand	26
 PREMIERE PARTIE : L'ELABORATION D'UN MODELE EUROPEEN A L'INITIATIVE DES	
INSTITUTIONS EUROPEENNES.....	28
CHAPITRE PREMIER : LA CREATION D'UN DROIT EUROPEEN DES MARQUES.....	29
<i>SECTION 1 : L'HARMONISATION PROGRESSIVE DU DROIT DES MARQUES.....</i>	<i>29</i>
§1 LES DEBUTS DU PROCESSUS D'HARMONISATION	31
A. La nécessaire harmonisation des conditions d'acquisition de la marque.....	32
1. Le listing exemplatif des signes susceptibles de constituer une marque.....	32
a) Les conditions de forme.....	32
b) Les conditions de fond : l'apparition du critère dit du caractère distinctif.....	32
2. L'énumération exhaustive des motifs de refus et de nullité de l'enregistrement.....	33
a) Les motifs classiques de refus	33
b) Les (nouveaux) motifs de refus consécutifs à un conflit entre droits antérieurs et postérieurs..	34
B. L'harmonisation attendue des conditions de conservation de la marque	38
1. Les droits conférés par la marque	38
a) Le droit dit « d'exclusivité ».....	38
b) Le droit d'octroyer une licence à un tiers	39
2. L'encadrement des droits conférés par la marque.....	39
a) Les restrictions temporelles de l'exercice du droit d'usage	39
aa) Le principe dit « d'épuisement du droit »	40
ab) Le principe dit de « forclusion par tolérance »	42
b) Les restrictions qualitatives ou le critère dit « de l'usage effectif ».....	43
ba) L'apparition du critère dit « de l'usage effectif ».....	43
bb) La portée du critère dit « de l'usage effectif »	44
C. Le bilan d'application de la première directive d'harmonisation	45
1. Les remarques d'ordre général.....	45
2. La transposition en droit français et allemand des marques	46
a) La loi de transposition française.....	46

b) La loi de transposition allemande	49
§2 L'ACCENTUATION DE L'HARMONISATION ET LA CONSOLIDATION DU DISPOSITIF	52
A. Les avancées notoires en matière de mesures ante procédure au fond	55
1. L'accès facilité aux éléments de preuve et aux informations détenus par le contrevenant	55
a) L'aménagement opportun de mesures d'obtention et de conservation des preuves	56
aa) Les mesures d'obtention des preuves	56
ab) Les mesures de conservation des preuves	56
b) La redoutable efficacité du droit d'information	58
ba) Le droit d'information, outil par excellence de la lutte contre la contrefaçon	59
bb) Les conditions de mise en œuvre du droit d'information	60
2. L'aménagement de mesures provisoires et conservatoires efficaces	61
a) Les mesures provisoires extrêmement favorables aux titulaires de droits	61
aa) Le mécanisme de l'ordonnance de référé	61
ab) Les mesures provisoires standard	61
b) L'application encadrée des mesures provisoires et conservatoires	62
B. Les timides avancées concernant les mesures prononcées par les juges du fond	63
1. Le caractère peu contraignant du dispositif mis en place	63
a) La portée limitée des mesures résultant d'un jugement au fond	63
aa) Les mesures « favorables » au titulaire de droits	64
ab) Les mesures « favorables » au défendeur	65
b) Un système de calcul des dommages et intérêts extrêmement décevant	66
ba) La mise en place d'une base objective de calcul des dédommagements	66
bb) L'absence d'obligation de prévoir des dommages et intérêts	67
2. Le renforcement de la diffusion et de l'échange des informations	68
a) La publication des décisions judiciaires : une arme de dissuasion efficace	68
aa) La possible publication des décisions judiciaires	69
ab) Le caractère dissuasif de la publication des décisions judiciaires	69
b) La systématisation de la coopération et de l'échange d'informations	70
ba) La rédaction de Codes de conduite et de coopération administrative	70
bb) La nomination de correspondants spécialisés	70
C. Le bilan d'application de la directive contrefaçon	71
1. Les remarques d'ordre général	71
2. La transposition en droit français et allemand des marques	74
a) La loi de transposition française	74
b) La loi de transposition allemande	79
SECTION 2 : LA CREATION D'UN TITRE DE PROTECTION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE	82
§1 L'articulation de la marque communautaire autour de principes de référence	86
A. Le principe d'autonomie rouage principal du système de la marque communautaire	86
1. Le caractère supranational de la marque communautaire, expression de son autonomie	86
a) L'autonomie de la marque communautaire	86
b) Le caractère relatif de cette autonomie	87
2. La création simultanée d'un Office spécialisé autonome	87
a) L'autonomie administrative et financière de l'Office	88
b) L'autonomie linguistique de l'Office	89

B. La nécessaire articulation entre les principes d' « unité » et de « coexistence ».....	89
1. L'application du principe d'unité, riposte à la territorialité des systèmes de protection nationaux .	90
a) La marque communautaire, un titre unitaire de protection	90
b) Les quelques rares exceptions au caractère unitaire de la marque	91
2. Le principe de coexistence, restriction relative au caractère unitaire de la protection.....	92
a) Le principe dit « de coexistence », au service de la sécurité juridique.....	92
aa) La question des droits antérieurs	92
ab) L'obligation de respecter la propriété bien acquise	93
b) L'application transitoire du principe de coexistence.....	94
ba) L'ambitieux pari du recours au principe de coexistence.....	94
bb) Le caractère transitoire de son application	95
§2 Les conditions d'acquisition et de conservation de la marque communautaire	96
A. Les conditions d'acquisition.....	96
1. La procédure de dépôt.....	97
a) Les formalités usuelles de dépôt.....	97
aa) Les autorités compétentes	98
ab) Le contenu de la demande de dépôt.....	98
b) Les facilités de dépôt prévues par le Règlement.....	100
ba) Le droit de priorité.....	100
bb) Le droit d'ancienneté.....	101
2. La procédure d'enregistrement.....	103
a) Le système dit « de recherche ».....	104
aa) La complexité initiale du système de recherche	104
ab) La simplification progressive du fonctionnement du système de recherche.....	104
b) Le mécanisme de l'opposition.....	105
ba) La publication de la demande et les observations des tiers en découlant.....	105
bb) L'examen de l'opposition	106
B. Les conditions de conservation de la marque communautaire	109
1. La difficile conservation des effets résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire .	110
a) Les principaux effets résultant de l'enregistrement d'une marque communautaire.....	110
aa) Le droit exclusif	110
ab) L'assimilation de la marque communautaire à un objet de propriété	111
b) Le bénéfice des effets de la marque communautaire, objet de mesures de régulation	113
ba) La règle dite « de l'épuisement du droit »	114
bb) La règle dite de l'usage sérieux.....	114
2. La question de la conservation de la marque communautaire	116
a) Les obstacles habituels à la conservation de la marque	116
aa) Les cas de déchéance et de nullité	116
ab) La procédure et ses effets.....	120
b) Les procédures de recours, au secours du titulaire de la marque.....	121
ba) Les conditions de recevabilité de la demande de recours	121
bb) L'examen et les suites du recours	123
C. Le bilan d'application du règlement sur la marque communautaire	124
1. Les remarques d'ordre général.....	124

2. L'incidence des dispositions du règlement sur le droit français et allemand des marques.....	125
CHAPITRE DEUXIÈME : LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DOUANIERES COMMUNES	127
<i>SECTION 1 : La reconnaissance progressive du rôle clef des autorités douanières.....</i>	<i>128</i>
§1 Le Règlement de 1986 : première initiative de lutte contre la contrefaçon en matière douanière	128
A. Les conditions d'application de la procédure.....	130
1. Le caractère particulièrement restreint du champ d'application du règlement.....	130
a) Les exigences relatives à la nature des marchandises.....	130
aa) La qualité de « marchandise de contrefaçon »	130
ab) La provenance et le régime douanier des marchandises soupçonnées	132
b) Les conditions relatives à la marque et à son titulaire.....	133
ba) Le nécessaire enregistrement de la marque.....	133
bb) La qualité et les prérogatives du titulaire de droit	134
2. La complexe demande d'intervention des autorités douanières.....	135
a) L'élaboration de la demande.....	135
aa) Les conditions de forme : l'écrit et les mentions obligatoires	135
ab) Les conditions de fond : l'exigence d'une motivation suffisante.....	136
b) Le traitement de la demande.....	137
ba) La saisine de l'autorité compétente	137
bb) Les obligations à la charge du demandeur	138
B. Les modalités d'intervention des autorités compétentes	139
1. Les conditions d'intervention des autorités compétentes.....	139
a) Les conditions d'intervention des autorités douanières	140
aa) La suspension de l'octroi de la mainlevée	140
ab) L'octroi de la mainlevée	141
b) Les conditions d'intervention de l'autorité compétente pour statuer au fond.....	141
ba) La saisine de l'autorité compétente au fond	141
bb) L'établissement de la décision au fond	142
2. Les dispositions applicables une fois le caractère contrefaisant des marchandises avéré	142
a) Les mesures applicables à l'encontre des marchandises et contrefacteurs présumés	143
aa) Les mesures applicables aux marchandises de contrefaçon.....	143
ab) Les mesures s'appliquant au(x) commanditaire(s).....	143
b) Les mesures en faveur des titulaires de marque	144
ba) L'obtention d'informations clef relatives au(x) contrefacteur(s).....	144
bb) Le caractère extrêmement restreint des possibilités d'indemnisation	145
C. Le bilan d'application du règlement douanier n°3842/86/CEE.....	146
1. Les remarques d'ordre général.....	146
2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques.....	149
a) Les perspectives françaises	149
b) Les perspectives allemandes	150
§2 Le Règlement de 1994 : la consécration du rôle déterminant des autorités douanières	153
A. La refonte des conditions d'application du règlement de 1994	155
1. L'élargissement significatif du champ d'application du règlement de 1994	155
a) La délimitation par catégories	155

aa) La multiplication des catégories entrant dans son champ d'application	155
ab) Le maintien de certaines exclusions.....	158
b) La provenance et le régime douanier des marchandises : des critères restés déterminants	159
ba) La provenance des marchandises ou l'exclusion des marchandises intra-communautaires	160
bb) La diversification des régimes douaniers concernés.....	160
2. La simplification de la procédure de dépôt et de traitement de la demande	163
a) L'ajustement des conditions de validité de la demande	163
aa) L'adaptation des exigences de fond aux circonstances de la demande.....	164
ab) Le caractère nécessairement proportionné du montant des redevances.....	165
b) La révision du mode de désignation et d'intervention des autorités habilitées à recevoir la demande.....	166
ba) La compétence exclusive des autorités douanières	166
bb) L'accélération du traitement de la demande.....	168
B. L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités compétentes.....	170
1. La stricte répartition des compétences.....	170
a) L'agrément de la demande, source de coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits	170
aa) Le statu quo de la procédure de retenue ou de refus de l'octroi de la mainlevée par les autorités douanières	170
ab) L'aménagement de dispositions favorables à l'information du titulaire du droit.....	171
b) Le mécanisme inchangé de prise de décision sur le fond	173
ba) Les modalités de saisine : maintien du renvoi aux dispositions nationales.....	174
bb) Les critères décisionnels : maintien du renvoi aux dispositions nationales	175
2. Les recommandations évasives du législateur quant au sort des marchandises de contrefaçon et de leurs commanditaires	175
a) L'insuffisance des mesures prises à l'encontre des marchandises	176
aa) L'éventail à géométrie variable des mesures applicables aux marchandises	176
ab) Le caractère décevant du système d'imputation des frais de destruction	177
b) L'absence de mesures uniformes à l'encontre des contrefacteurs	177
ba) La disparité et l'opacité des mesures à l'encontre des contrefacteurs.....	178
bb) L'accès facilité des titulaires de droits à de nombreuses informations.....	178
C. Le bilan d'application du règlement douanier n°3295/94/CE.....	179
1. Les remarques d'ordre général.....	179
2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques.....	181
a) Les perspectives françaises	181
b) Les perspectives allemandes.....	184
SECTION 2 : La consolidation de l'action douanière	190
§1 Le Règlement de 2003 : étendard de la réforme des outils juridiques communautaires de lutte contre la contrefaçon.....	190
A. La refonte des conditions d'application du règlement	192
1. L'accroissement significatif du champ d'application du règlement de 2003.....	192
a) Le classement usuel par catégories	192
aa) L'assouplissement des exigences catégorielles	192

ab) Le statu quo des exclusions.....	194
b) Les critères de sélection	197
ba) Le maintien de l'exclusion des marchandises intra-communautaires	197
bb) Le flou entourant le régime du transit	197
2. L'intervention facilitée des autorités douanières.....	200
a) Le perfectionnement de l'intervention ex officio.....	200
aa) La procédure ex- officio, une procédure équilibrée.....	201
ab) L'élargissement du champ d'application de la procédure ex-officio.....	201
b) La simplification de la présentation de la demande d'intervention.....	202
ba) La révision des conditions de validité de la demande.....	203
bb) La substitution de la déclaration de responsabilité au paiement des redevances	205
B. L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités compétentes.....	208
1. L'intervention facilitée des autorités compétentes.....	208
a) L'intervention optimisée des autorités douanières.....	208
aa) La durée d'intervention écourtée des autorités douanières.....	208
ab) L'amélioration de la qualité des informations communiquées au titulaire de droits.....	210
b) La création d'une parade à l'intervention de l'autorité compétente au fond.....	213
ba) Le mécanisme inchangé de la prise de décision sur le fond.....	213
bb) Le traitement simplifié des marchandises soupçonnées	213
2. Le cruel manque de détails sur les conséquences du caractère contrefaisant avéré des marchandises	217
a) Le traitement usuel réservé aux marchandises contrefaisantes et à leurs commanditaires	217
aa) Le traitement des marchandises contrefaites aux frais du titulaire de droits	217
ab) La délicate question du traitement réservé aux contrefacteurs	219
b) Les premiers pas en faveur d'une responsabilisation des autorités compétentes	220
ba) La possibilité théorique de l'engagement de la responsabilité des autorités compétentes.....	220
bb) Les prémices d'une possible indemnisation des titulaires de droits.....	221
C. Le bilan d'application du règlement douanier 1383/2003/CE.....	222
1. Les remarques d'ordre général.....	222
2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques.....	225
a) Les perspectives françaises.....	226
b) Les perspectives allemandes.....	229
§2 Le Règlement de 2013 : synonyme d'extension significative de la capacité d'action des autorités douanières	235
A. Le renforcement de la capacité d'action des autorités douanières.....	236
1. L'extension incomplète du champ d'application du règlement.....	236
a) L'extension du champ d'application à de nouvelles catégories.....	237
aa) L'extension à de nouveaux droits de propriété intellectuelle	237
ab) Le maintien de certaines restrictions	239
b) Les critères de sélection, affûtés à grand renfort de définitions.....	241
ba) Les conditions relatives à la marque.....	241
bb) Les conditions relatives au titulaire	242
2. Le remaniement de la procédure de demande d'intervention	244
a) L'allègement des conditions de fond et de forme de la demande.....	244

aa) La reprise quasi à l'identique des conditions de forme traditionnelles	244
ab) La clarification des conditions de fond.....	245
b) L'effort de simplification du traitement de la demande	246
ba) La fixation et la computation des délais de notification	247
bb) L'encadrement de la durée d'intervention des autorités douanières	247
B. La simplification de l'intervention des autorités douanières	249
1. Le déroulement simplifié de l'intervention des autorités douanières	250
a) L'efficacité renforcée de l'intervention des autorités douanières.....	250
aa) L'apurement des modalités d'intervention des autorités douanières.....	250
ab) L'intensification de l'échange d'informations	252
b) L'accentuation de l'implication du titulaire du droit	254
ba) L'accès facilité du titulaire de droits aux éléments de preuve	254
bb) La normalisation de l'obtention et de l'exploitation des informations par le titulaire du droit	255
2. Les résultats mitigés de l'intensification des conséquences attachées à l'intervention des autorités douanières	256
a) L'extension des mesures de destruction des marchandises	256
aa) La généralisation de la procédure de destruction simplifiée.....	256
ab) La création d'une procédure spécifique de destruction des petits envois	259
b) L'absence de sanctions à l'encontre de la partie défenderesse	260
ba) L'hypothétique remboursement des frais par la partie adverse	260
bb) Le statu quo en matière de sanctions à l'encontre des contrefacteurs.....	261
C. Le bilan d'application du règlement douanier 608/2013/UE	262
1. Les remarques d'ordre général.....	262
2. L'application du règlement en droit français et allemand des marques.....	265
a) Les perspectives françaises	265
b) Les perspectives allemandes	267
CHAPITRE TROISIÈME : LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SANCTIONS HARMONISÉ.....	269
<i>Section 1 : L'harmonisation décevante des sanctions de nature civile</i>	<i>270</i>
<i>Section 2 : L'échec de l'ambitieux projet de communautarisation de la protection pénale des droits de propriété intellectuelle</i>	<i>270</i>
§1 L'élaboration de la directive d'harmonisation, à l'épreuve du scepticisme ambiant	271
A. La mise en place de la proposition modifiée de directive : un travail de longue haleine dans un contexte hostile.....	272
1. Le droit d'initiative de la Commission en matière pénale au cœur des débats	272
a) Les nombreuses tentatives infructueuses.....	273
aa) La Directive 2004/48/CE : première tentative infructueuse	273
ab) Le projet de double proposition directive-décision cadre : deuxième tentative infructueuse	274
b) Le fondement légal controversé de l'intervention de la Commission en matière pénale	276
ba) L'étendard des droits fondamentaux	276
bb) L'interprétation extensive d'une jurisprudence de droit environnemental.....	277
2. La remise en question de la nécessité d'une telle harmonisation	282

a) Le renvoi aux instruments déjà en place	283
aa) L'article 61 de l'Accord sur les ADPIC	283
ab) L'harmonisation des mesures en matière civile par le biais de l'adoption de la Directive 2004/48/CE	284
b) La difficile évaluation du caractère réellement nécessaire d'une telle harmonisation	285
ba) La jurisprudence Keck et Mithouard ou l'insuffisance de la simple « complexification » de l'activité économique	285
bb) La question de l'adéquation de l'interprétation extensive du principe de proportionnalité	286
B. Les contours imprécis du champ d'application de la proposition modifiée de directive, à l'origine de vives inquiétudes	287
1. Le caractère faussement large du champ d'application	288
a) Le champ d'application	288
aa) La délimitation progressive de la liste des droits inclus	288
ab) La valse des dessins et modèles	290
b) Le maintien de certaines exclusions	291
ba) Le cas particulier du droit des brevets	292
bb) L'unité des droits de propriété intellectuelle à l'épreuve du processus d'harmonisation choisi	295
2. Les atteintes visées	296
a) L'élaboration d'un listing des atteintes visées	296
aa) La notion d'atteinte au sens large	297
ab) La distinction opérée en fonction de l'identité de l'auteur de l'atteinte	298
b) Les caractéristiques déterminantes de l'infraction pénale	298
ba) La portée commerciale de l'atteinte	298
bb) Le caractère intentionnel de l'atteinte	302
§2 L'harmonisation des sanctions, à l'épreuve des contraintes inhérentes à la spécificité du domaine de la propriété intellectuelle	305
A. La volonté affichée d'harmoniser les sanctions, malgré la complexité du système	306
1. La nature des sanctions	306
a) La répartition traditionnelle des sanctions	307
b) Les sanctions spécifiques	307
2. L'élaboration d'un mécanisme de gradation des sanctions	308
a) La mise en place d'un mécanisme de gradation des sanctions	309
aa) La prise en compte du degré de l'atteinte, garante du caractère proportionnel des sanctions	309
ab) L'extension des pouvoirs de confiscation, application de l'adage « à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles »	311
b) La tentative d'harmonisation du niveau des peines	311
ba) La fixation de peines maximales minimums, une démarche originale	312
bb) Les peines maximales minimums, un coup d'épée dans l'eau	313
B. Le bilan mitigé de la proposition textuelle finale, malgré l'effort de prise en compte des droits de la défense	314
1. La prise en compte tardive des droits de la défense	315

a) La priorité initialement accordée aux intérêts de la partie demanderesse, pour des raisons pratiques.....	315
aa) L'implication renforcée de la partie demanderesse, synonyme d'accélération des enquêtes	315
ab) L' « automatisation » du déclenchement de l'action pénale, synonyme de facilité.....	316
b) La prise en compte progressive des droits de la partie défenderesse, initialement relégués à l'arrière plan.....	318
ba) Les députés européens respectueux des droits de la partie adverse	318
bb) La prise en compte des abus pouvant résulter de la privatisation de la poursuite pénale.	320
2. Le potentiel limité de la future directive d'harmonisation.....	321
a) L'étude de la proposition de directive, révélatrice d'insuffisances méthodologiques	322
aa) L'élaboration précipitée de la proposition de directive, facteur d'imprécision	323
ab) L'élaboration précipitée de la proposition de directive, facteur de dispersion	324
b) L'étude du contenu de la proposition de directive, révélatrice d'insuffisances fondamentales	325
ba) Le champ d'application de la directive, point épineux central	325
bb) L'éternelle question de l'opportunité du recours aux sanctions pénales	327
C. Le décevant bilan du projet d'harmonisation des sanctions	329
1. Les remarques d'ordre général.....	329
2. La réception de ce projet en droit français et allemand des marques	330
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE	331

SECONDE PARTIE : LA RECONSIDERATION DU MODELE EUROPEEN DANS LE CONTEXTE

FRANCO-ALLEMAND..... 332

CHAPITRE PREMIER : L'EXEMPLE D'UNE APPROCHE NATIONALE DU MODELE EUROPEEN..... 334

Section 1 : La simplification du fonctionnement du système de la marque communautaire 338

§1 L'étude préalable du fonctionnement de la marque communautaire

A. L'étude source d'information et de réflexion.....

1. L'implantation progressive de la marque communautaire dans le paysage juridique européen

a) L'accueil réservé à la marque communautaire

aa) L'accueil mitigé réservé à la marque communautaire.....

ab) Les atouts de ce nouveau système d'enregistrement

b) L'explication de la frilosité des milieux intéressés

ba) Le coût élevé d'une protection inadéquate

bb) La démesure des délais compte tenu du risque encouru.....

2. La réaffirmation des fondements traditionnels du système de la marque communautaire.....

a) Le caractère unitaire de la protection découlant de la marque communautaire.....

b) Le principe de coexistence

B. Les ajustements techniques et structurels jugés indispensables par le législateur européen.....

1. Les ajustements techniques source de critiques.....

a) L'abandon des appellations habituelles.....

b) La modification des intitulés de classes.....

ba) Les retombées de la jurisprudence IP Translator

bb) Le refus de la nomination d'un comité permanent de classification

2. L'ajustement structurel du système des taxes, salué par les milieux intéressés	349
a) La réévaluation des taxes	349
aa) Le passage à une taxe « mono-classe »	349
ab) Le calcul du montant des taxes source d'incertitude	350
b) La réponse à l'engorgement préoccupant des registres ?	351
ba) Les causes flagrantes de l'engorgement des registres.....	351
bb) La multiplicité des stratégies de désengorgement	352
§2 La modernisation ciblée du système de la marque communautaire	353
A. L'accès facilité aux marques	353
1. La simplification de la procédure	354
a) L'abolition des examens intermédiaires	354
aa) L'inutilité des examens intermédiaire	354
ab) L'efficacité d'un examen d'office strictement encadré	355
b) L'introduction de procédures d'opposition, de déchéance et de nullité, devant les offices nationaux	355
ba) Les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation devant les offices nationaux	355
bb) La réaction imprévisible des offices nationaux	357
2. La clarification des possibilités d'enregistrement.....	358
a) L'interprétation extensive des possibilités d'enregistrement	358
aa) La possibilité restreinte d'acquérir le caractère distinctif par l'usage	358
ab) L'approche plus souple proposée par l'Etude.....	359
b) La portée territoriale requise de l'usage sérieux d'une marque communautaire.....	359
ba) Le caractère obsolète de la conception traditionnelle de l'usage sérieux.....	359
bb) La délicate question de la coexistence forcée	362
B. L'effectivité renforcée de la protection.....	364
1. L'encadrement de la protection accordée aux marques renommées	365
a) L'application initialement souple du critère de renommée	365
b) La restriction de la protection conférée aux marques renommées.....	365
2. L'intensification du respect des droits antérieurs.....	366
a) La reconnaissance progressive des droits antérieurs	366
aa) La rare prise en compte de l'existence des droits antérieurs.....	366
ab) L'existence d'un signe antérieur élevée au rang de motif relatif de refus	367
b) L'assimilation de la mauvaise foi du déposant à un motif d'opposition.....	368
<i>Section 2 : L'accentuation de l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques.....</i>	<i>369</i>
§1 La modernisation des conditions d'enregistrement	372
A. La refonte des motifs de refus traditionnels	372
1. L'abandon du critère de représentation graphique.....	372
a) L'exigence de représentation graphique source d'insécurité juridique	372
b) La modernisation de la représentation de la marque	373
2. Les motifs de refus absolus découlant de la forme du produit.....	374
a) La forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.....	374
aa) L'interprétation large consacrée par la CJUE.....	374

ab) La proposition d'extension de ce motif de refus absolu à l'ensemble des éléments du signe	375
b) La forme donnant une valeur substantielle au produit	375
B. L'aménagement de motifs absolus de refus propres à certains cas particuliers.....	376
1. Les motifs absolus de refus s'agissant des indications géographiques.....	376
a) La proposition d'insertion de motifs de refus similaires dans la directive	376
aa) Le règlement (CE) n°207/2009 pour source d'inspiration	377
ab) L'objectif de cohérence poursuivi par l'Etude.....	377
b) L'insertion de ces motifs de refus dans la future directive	377
ba) L'assurance d'une application pleine et uniforme de ces motifs de refus	378
bb) Les réserves émises dans l'Etude	378
2. Les motifs relatifs de refus en présence de marques renommées et notoirement connues.....	379
a) Vers un alignement du statut des marques renommées sur celui des marques communautaires	379
aa) Le manque de fermeté des dispositions initiales	379
ab) La généralisation du caractère contraignant à l'ensemble des motifs relatifs de refus découlant de la renommée de la marque	380
b) La mise à l'index des marques notoirement connues.....	380
§2 L'encadrement des droits conférés par la marque	382
A. La mise en œuvre de son droit exclusif par le titulaire	382
1. L'épineuse question des cas de double identité	382
a) Les cas usuels de double identité.....	382
aa) La diversification des fonctions de la marque.....	382
ab) La question de la prise en compte des fonctions annexes de la marque dans les cas de double identité.....	383
b) Les cas particuliers de double identité.....	385
ba) La simple possibilité d'envisager le traitement des cas de double identité.....	385
bb) L'encadrement des cas de double identité de marques renommées à l'état de chantier	386
2. Les restrictions à l'exercice de ce droit exclusif	386
a) L'utilisation des noms	387
aa) L'extension injustifiée de la dérogation au droit exclusif.....	387
ab) Le retour à une dérogation contenue/limitée.....	387
b) L'utilisation de la marque comme indication de destination	388
ba) La simple mention de cette entorse au droit exclusif	388
bb) L'adoption prochaine d'une disposition générale.....	388
B. La réglementation de l'utilisation de la marque	389
1. La règle dite « d'usage de la marque »	389
a) Le cas spécifique des familles de marques	390
aa) L'impossibilité originaire de faire valoir l'usage d'une marque similaire d'une même famille	390
ab) La Commission favorable au revirement jurisprudentiel.....	390
b) Le cas des utilisations à d'autres fins que celle de distinction.....	392
ba) L'encadrement de ces utilisations annexes délégué aux Etats membres.....	392
bb) L'échec de l'harmonisation des cas d'utilisation annexes	392

2. Le critère de mise sur le marché ou le cas particulier du transit.....	393
a) La jurisprudence extrêmement défavorable aux titulaires de droits	393
b) La Commission en porte-à-faux avec la jurisprudence de la CJUE.....	394
<i>Section 3 : Le bilan du projet de réforme.....</i>	<i>396</i>
CHAPITRE DEUXIÈME : LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON.....	401
<i>Section 1 : La consécration européenne de la procédure française de saisie-contrefaçon.....</i>	<i>401</i>
§1 La procédure française de saisie-contrefaçon, source d'inspiration première	402
A. Les mesures contraignantes de conservation des preuves des droits français et anglais	402
1. Les spécificités des procédures française et anglaise de saisie	402
a) Les caractéristiques de la procédure française de saisie-contrefaçon	403
aa) L'efficacité historique de la procédure de saisie-contrefaçon à la française.....	403
ab) Le nécessaire ajustement de la procédure originelle de saisie-contrefaçon	404
b) Les caractéristiques de " l'Anton Piller Order " britannique	406
ba) La jurisprudence pour origine	406
bb) L'ajout du „Doorstep Piller Order“	407
2. L' « Anton Piller Order » et la « saisie contrefaçon », deux procédures de saisie distinctes	408
a) La comparaison des procédures de saisie, révélatrice de ressemblances et dissemblances multiples	408
aa) Les rares similitudes.....	408
ab) Les divergences fondamentales	408
b) La mise en balance des deux procédures de saisie face au contenu de l'article 7	409
B. La procédure de saisie-contrefaçon à la française, remaniée par le législateur européen.....	409
1. L'extension du non respect du contradictoire à une nouvelle forme de saisie.....	410
a) Le maintien de l'entorse temporaire au principe du contradictoire	410
aa) Le non respect du principe du contradictoire, au service de l'urgence de la situation	410
ab) Le caractère exceptionnel du non respect du contradictoire.....	411
b) Le renforcement de la procédure de saisie-contrefaçon.....	411
ba) La consécration d'un nouveau type de saisie	412
bb) Le droit d'information, complément de la saisie-contrefaçon	412
2. La procédure de saisie-contrefaçon, davantage à l'écoute du défendeur	414
a) La mise en place d'un certain nombre de garde-fous procéduraux.....	414
aa) La multiplication des garanties procédurales	414
ab) L'obligation d'intenter l'action au fond dans un délai raisonnable.....	415
b) L'efficacité renforcée de la protection des renseignements confidentiels	416
ba) La nécessité de l'existence d'un lien de cause à effet entre les documents sollicités et l'établissement de la preuve	416
bb) La confidentialité, motif insuffisant de refus de la présentation de documents par le saisi	417
§2 La méfiance du législateur allemand quant à la procédure de saisie-contrefaçon à la française.....	417
A. La saisie-contrefaçon, une procédure inconnue du droit allemand.....	417
1. L'ostensible réticence du droit allemand à l'encontre des mesures contraignantes d'obtention et de conservation des preuves	418
a) La saisie-contrefaçon, une procédure initialement étrangère au droit allemand	418

b) La paralysie du jeu des mesures de conservation des preuves: Druckbalken.....	419
2. L'Accord sur les ADPIC, une première tentative infructueuse.....	420
a) Le choix délibéré de la non transposition de l'Accord sur les ADPIC.....	420
aa) Le refus catégorique de la transposition de l'Accord.....	420
ab) La directive, version approfondie de l'Accord sur les ADPIC.....	421
b) Le débat concernant la transposition de l'ADPIC, relancé par la décision Faxkarte.....	422
ba) L'arrêt Faxkarte, un revirement jurisprudentiel très attendu.....	422
bb) L'éventualité d'une transposition de l'Accord sur les ADPIC, à nouveau d'actualité.....	423
B. La loi de transposition allemande, passée outre l'incompatibilité des mesures communautaires et nationales.....	423
1. L'incompatibilité des procédures nationales de lege lata de conservation des preuves.....	423
a) La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve, § 485 ZPO.....	424
aa) La procédure indépendante d'administration judiciaire de la preuve, synonyme de souplesse.....	424
ab) L'absence de caractère contraignant de la procédure, cause d'incompatibilité avec l'article 7 de la directive.....	425
b) L'ordonnance de référé, § 935 ZPO i.V.m. § 809 BGB.....	426
ba) L'ordonnance de référé, synonyme d'urgence.....	426
bb) La multiplicité des facteurs d'incompatibilité de l'ordonnance de référé avec l'article 7 de la directive.....	427
2. Le tribunal de Düsseldorf à l'origine d'une procédure de substitution.....	429
a) Le caractère singulier de la procédure envisagée.....	429
aa) La création d'une procédure combinée, en marge du droit allemand.....	429
ab) Les règles de la procédure civile allemande, mises à mal par cette procédure combinée..	430
b) L'incompatibilité évidente de cette procédure avec les exigences de la directive.....	431
 <i>Section 2 : L'harmonisation européenne à rebondissements de la procédure de saisie-contrefaçon, dans le contexte franco-allemand.....</i>	
§1 Les intérêts du saisi, au centre de la loi de transposition française.....	433
A. La libre interprétation des conditions d'application de la saisie-contrefaçon par chaque ordre juridique.....	434
1. L'oscillation du degré nécessaire de justification de l'atteinte, d'un Etat membre à l'autre.....	434
a) Les exigences de la directive, en retrait par rapport au projet initial.....	434
b) La détermination propre à chaque Etat du degré nécessaire de l'atteinte.....	435
ba) La vérification du degré de vraisemblance de l'atteinte, condition sine qua non de la saisie-contrefaçon en droit allemand.....	435
bb) La vérification du degré de vraisemblance de l'atteinte, étape purement formelle en droit français.....	436
2. Le maintien de l'entorse au principe du contradictoire.....	437
a) Le non respect du contradictoire, limité à des cas exceptionnels par la directive.....	438
b) Le non respect du principe du contradictoire, à l'origine d'interprétations fondamentalement opposées.....	439
ba) L'application stricto sensu du droit allemand.....	439
bb) L'interprétation extensive du droit français.....	439

B. La libre délimitation de la portée de la saisie-contrefaçon par chaque ordre juridique	440
1. Le caractère variable du champ d'application géographique de la saisie-contrefaçon.....	440
a) L'absence de délimitation du champ d'application « géographique »	440
b) La délimitation du champ d'application géographique, au gré des préoccupations nationales	441
ba) Le législateur français focalisé sur la réussite de la saisie.....	441
bb) Le législateur allemand préoccupé par les risques d'espionnage industriel.....	441
2. Le caractère variable du champ d'application géométrique de la saisie-contrefaçon.....	442
a) L'absence de délimitation du champ d'application « géométrique » par la directive.....	443
b) La délimitation du champ d'application géométrique, plus ou moins souple selon l'ordre	
juridique concerné.....	443
ba) L'absence de délimitation du champ matériel de la saisie en droit français	443
bb) La très stricte délimitation du champ matériel de la saisie en droit allemand	444
§2 Les garanties procédurales du défendeur, au centre de la loi de transposition allemande.....	445
A. La multiplication des garanties procédurales en faveur du saisi.....	446
1. La constitution de garanties procédurales, condition de validité de la procédure.....	446
a) La fermeté de la directive en matière de garanties procédurales	446
b) Les garanties procédurales à l'échelle nationale, illustration du fossé entre théorie et pratique	
.....	446
ba) La non exploitation des garanties procédurales prévues en droit français	447
bb) L'élargissement de l'éventail des garanties procédurales en droit allemand.....	447
2. Le déclenchement de l'instance au fond, condition sine qua non de validité de la procédure	447
a) La directive et la répression des saisies paralysantes.....	448
b) L'abandon de leur position traditionnelle par les législateurs français et allemand.....	449
ba) Les vifs débats concernant la fixation du délai en droit français.....	449
bb) Le manque de sévérité inattendu du droit allemand.....	450
B. Les règles du procès équitable, au service de la protection des informations confidentielles	450
1. La délicate question du traitement des informations confidentielles	451
a) Le saisi tiraillé entre son désir de protection de la confidentialité et son devoir de concours à la	
justice	451
b) Le renforcement progressif de la protection des informations confidentielles.....	452
ba) La désinvolture initiale du législateur français à l'égard des informations confidentielles	
.....	452
bb) L'attachement du législateur allemand à la protection des informations confidentielles ..	453
2. L'impartialité des acteurs de la procédure, garante de la confidentialité des informations.....	454
a) L'huissier, maître d'oeuvre des opérations	455
aa) L'obligation pour l'huissier d'agir en personne et en sa qualité d'huissier	455
ab) L'obligation pour l'huissier de ne pas dépasser sa mission de recherche de la preuve	456
b) L'expert, assistant technique de l'huissier.....	457
ba) L'indépendance de l'expert	457
bb) L'expert, gardien de l'intégrité des éléments saisis.....	459
<i>Section 3 : Le bilan de la refonte de la procédure de saisie-contrefaçon.....</i>	<i>462</i>
CHAPITRE TROISIÈME : LE DISPOSITIF REPRESSIF FRANCO-ALLEMAND	468
<i>Section 1 : Le couple franco-allemand, fer de lance de la répression de la contrefaçon en</i>	
<i>Europe.....</i>	<i>468</i>

§1 La mise en place progressive du dispositif répressif	469
A. La confirmation du caractère pénal de la contrefaçon en France comme en Allemagne	469
1. Les éléments d'une qualification pénale de la contrefaçon	469
a) La sanction de la contrefaçon	470
aa) En Allemagne	470
ab) En France	470
b) La qualification de délit	471
ba) En droit français	471
bb) En droit allemand	472
2. La parenthèse de dépénalisation	472
a) La parenthèse française de dépénalisation	472
b) Le mouvement allemand de dépénalisation	473
B. Les premiers développements législatifs	474
1. La construction de la matière au rythme soutenu des évolutions législatives	474
a) Le droit pénal français des marques, avant la loi de 1994	474
aa) Les prémices du droit pénal français des marques	474
ab) La première opération d'harmonisation et de codification des sanctions	475
b) Le droit pénal allemand des marques avant la loi de 1990	477
ba) Les prémices du droit pénal allemand des marques	477
bb) Le bilan des années 80 et les aspirations au changement de la GRUR e.V.	478
2. La réorientation brutale de la matière	479
a) L'abandon des conceptions surannées	480
b) La prise en compte des nouveaux paramètres de la contrefaçon de marques	481
§2 L'escalade répressive de ces vingt dernières années	481
A. L'amorce du mouvement d'aggravation des sanctions	481
1. La confirmation de la position rigoriste allemande	482
a) A l'Est du Rhin	482
aa) L'aggravation générale des sanctions	482
ab) La pénalisation de l'acte contrefaisant au sens large	483
2. La loi dite « Longuet » ou les prémices de l'aggravation des peines	485
a) L'aggravation des sanctions par le relèvement des maxima	485
aa) Les sanctions en cas de première atteinte	486
ab) Les sanctions en cas de récidive	487
b) L'extension de solutions éparses et ponctuelles à des situations nouvelles	487
ba) Les sanctions applicables aux personnes physiques	488
bb) Les sanctions applicables aux personnes morales	489
B. L'escalade répressive	493
1. La loi Perben II ou l'aggravation acharnée des sanctions	494
a) L'aggravation des sanctions	494
aa) L'aggravation des peines principales	494
ab) L'aggravation des peines complémentaires	495
b) Le remodelage des incriminations en matière de marques	497
ba) La confirmation de la spécificité du droit pénal des marques	497
bb) L'abandon du constat de l'élément intentionnel de la contrefaçon	498

2. La Markenrechtsreformgesetz ou le calme après la tempête.....	502
a) La conception libérale de la marque	503
b) La conception plus étriquée des actes constitutifs de contrefaçon	503
<i>Section 2 : La pénalisation de la contrefaçon, au cœur des débats.....</i>	<i>505</i>
§1 La question récurrente du bien-fondé de la pénalisation de la contrefaçon	505
A. La désaffection des victimes de la contrefaçon pour la voie pénale	506
1. La voie civile, prisée par les titulaires de marques	507
a) La simplicité et la confidentialité de la procédure au civil.....	507
b) L'appât du gain	508
2. Le juge pénal, délaissé par les titulaires de marques	509
a) Les principaux reproches faits à la voie pénale.....	509
aa) Le caractère inexpérimenté des juridictions pénales, source de ralentissement de la procédure.....	509
ab) La « mollesse » des juges	510
b) Les atouts de la voie pénale	511
ba) Le caractère dissuasif des sanctions pénales	511
bb) La preuve d'une certaine flexibilité de la voie pénale	512
B. La réticence de l'opinion publique, face à la répression pénale de la contrefaçon.....	513
1. La répression de la contrefaçon, à l'origine d'un réel malaise	514
a) L'incertitude des pouvoirs publics et du législateur	514
b) Le manque d'une vraie réprobation sociale.....	515
2. La pénalisation de la contrefaçon, honte ou légitimité ?.....	516
a) La réputation des DPI, à la merci d'une pénalisation de la contrefaçon	516
b) La pénalisation de la contrefaçon, un faux débat	518
§2 La question de la stratégie à adopter	518
A. Le difficile choix conceptuel des sanctions	519
1. Le projet de hiérarchisation des sanctions de la contrefaçon	519
a) La délicate question de l'individualisation des peines	519
b) Le risque de banalisation de « la petite contrefaçon »	521
2. Le projet de spécialisation des juridictions pénales.....	522
a) Le projet de spécialisation des juridictions.....	523
b) L'abandon « provisoire » du projet.....	523
B. Vers un nouvel équilibre des forces.....	524
1. La complémentarité déséquilibrée des voies civile et pénale	524
a) La possible renaissance pénale.....	525
b) Le caractère incertain de la renaissance pénale	526
2. Le droit douanier, nouvel allié de la voie pénale.....	528
a) La saine complémentarité des voies pénale et douanière	528
b) L'éventualité d'une position dominante de la voie pénale	529
<i>Section 3 : Le bilan de l'escalade répressive franco-allemande.....</i>	<i>530</i>
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE	533
CONCLUSION GENERALE	534

BIBLIOGRAPHIE.....	536
I. RÉFÉRENCES DOCTRINALES.....	536
A. <i>Ouvrages généraux, traités, manuels et cours.....</i>	536
B. <i>Ouvrages spéciaux, monographies et thèses.....</i>	537
C. <i>Articles, chroniques, contributions et notes de jurisprudence.....</i>	543
II. RÉFÉRENCES JURISPRUDENTIELLES.....	571
A. <i>Cour de justice de l'Union européenne (anciennement CJCE).....</i>	571
B. <i>Tribunal (Union européenne).....</i>	577
C. <i>Juridictions nationales.....</i>	578
1. <i>Juridictions françaises.....</i>	578
2. <i>Juridictions allemandes.....</i>	579
3. <i>Juridictions britanniques.....</i>	580
III. RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES.....	581
A. <i>Textes législatifs internationaux.....</i>	581
B. <i>Textes législatifs de L'union européenne.....</i>	581
1. <i>Textes législatifs.....</i>	581
2. <i>Documents préparatoires et de travail.....</i>	584
C. <i>Textes législatifs nationaux.....</i>	593
1. <i>Textes législatifs et rapports français.....</i>	593
2. <i>Textes législatifs et rapports allemands.....</i>	595
3. <i>Textes législatifs britanniques.....</i>	597
4. <i>Textes législatifs belges.....</i>	597
INDEX ALPHABETIQUE.....	598
TABLE DES MATIERES.....	607
DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG.....	626
DAS EUROPÄISCHE RECHT ZUR BEKÄMPFUNG DER MARKENPIRATERIE UND DAS DEUTSCH-FRANZÖSISCHE TANDEM.....	626
EINLEITUNG.....	626
TEIL 1: DIE SCHAFFUNG EINES EINHEITLICHEN VORBILDES AUF INITIATIVE DER EUROPÄISCHEN INSTITUTIONEN.....	627
<i>Kapitel 1: Auf dem Weg zu einem europäischen Markenrecht?.....</i>	627
A. <i>Die Harmonisierung der nationalen Markenrechte.....</i>	627
B. <i>Die Schaffung einer Gemeinschaftsmarke.....</i>	629
<i>Kapitel 2: Die Bekämpfung der Markenpiraterie durch ein gemeinsames Zollrecht.....</i>	630
A. <i>Die Anerkennung der entscheidenden Rolle der Zollbehörden.....</i>	630
B. <i>Die Konsolidierung der zollrechtlichen Handlungen zur Bekämpfung der Markenpiraterie.....</i>	631
<i>Kapitel 3: Das Scheitern der Einführung eines gemeinsamen Markenstrafrechts.....</i>	633

TEIL 2: DIE ÜBERLEGUNG EINER NEUEN GESTALTUNG DES MODELLS IM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN KONTEXT.....	636
<i>Kapitel 1: Die Studie des MPI in München als Basis für die Anpassung des europäischen Markenrechtsschutzsystems.....</i>	636
A. Überlegungen bezüglich der Einführung einer neuen Verordnung über das Gemeinschaftsmarkensystem.....	637
B. Überlegungen bezüglich der Einführung einer neuen Harmonisierungsrichtlinie.....	637
<i>Kapitel 2: Die « saisie-contrefaçon », ein lehrreiches Beispiel der deutsch-französischen Harmonisierungsbereitschaft.....</i>	639
<i>Kapitel 3: Die deutsch-französische strafrechtliche Bekämpfung der Markenpiraterie als interessante schöpferische Inspiration des zukünftigen europäischen Markenstrafrechts... </i>	642
ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNG.....	645
RESUME FRANÇAIS	647
LE DROIT EUROPEEN DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON DE MARQUES ET LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND.....	647
INTRODUCTION	647
PREMIERE PARTIE : L'ELABORATION D'UN MODELE EUROPEEN A L'INITIATIVE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES.....	648
<i>Chapitre 1 : La création d'un droit européen des marques.....</i>	648
A. L'harmonisation progressive du droit des marques.....	648
B. La création d'un titre de protection au niveau communautaire.....	650
<i>Chapitre 2 : La mise en œuvre de mesures douanières communes.....</i>	651
A. La reconnaissance du rôle déterminant des autorités douanières	651
B. La consolidation de l'action douanière de lutte contre la contrefaçon de marques	653
<i>Chapitre 3 : L'échec de la mise en place d'un dispositif de sanctions harmonisé.....</i>	655
DEUXIEME PARTIE : LA RECONSIDERATION DU MODELE EUROPEEN DANS LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND	658
<i>Chapitre 1 : L'exemple d'une approche nationale du modèle européen.....</i>	658
A. La simplification du fonctionnement du système de la marque communautaire	658
B. L'accentuation de l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques	659
<i>Chapitre 2 : La « saisie-contrefaçon », un exemple édifiant d'harmonisation franco-allemande</i>	661
<i>Chapitre 3 : Le dispositif répressif franco-allemand.....</i>	664
CONCLUSION	668

Das europäische Recht zur Bekämpfung der Markenpiraterie und das deutsch-französische Tandem

Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Rechtswissenschaften
der Technischen Universität Chemnitz
& zur Erlangung des Grades Docteur en droit
der Universität Paris Ovest - Nanterre La Défense
zum Thema rechtsvergleichendes Privatrecht

Vorgelegt und öffentlich disputiert am 17. Dezember 2014 von

Marion-Béatrice VENENCIE

Mitglieder der Jury :

Jean-Sylvestre BERGÉ, Doktorvater
*Professeur des Universités à l'Université Jean
Moulin Lyon III*

Stéphanie DIJOUX
*Professeur des Universités à l'Université Paris
Ouest – Nanterre La Défense*

Prof. Dr. Ludwig GRAMLICH, Doktorvater
*Professor bei der Technischen Universität
Chemnitz*

Prof. Dr. Joachim GRUBER, Doktorvater
*Professor bei der Westsächsischen Hochschule
Zwickau*

Prof. Dr. Tobias LETTL
Professor bei der Universität Potsdam

Célia ZOLYNSKI
*Professeur des Universités à l'Université de
Versailles – St Quentin*

Gutachter :

Prof. Dr. Horst-Peter GÖTTING
Professor bei der Technischen Universität Dresden

Nathalie MARTIAL-BRAZ
*Professeur des Universités à l'Université Paris
Descartes*

Deutsche Zusammenfassung

Das europäische Recht zur Bekämpfung der Markenpiraterie und das deutsch-französische Tandem

Einleitung

Die Markenpiraterie ist ein stetig wachsendes europäisches und internationales Phänomen, dessen Bekämpfung ein starkes Bedürfnis nach einem wirksamen und effektiven Schutz hervorruft. Bis heute hat sich keine einheitliche Definition des Begriffs « Markenpiraterie » durchgesetzt. Dieser Begriff wird oft mit der Bezeichnung der Produktpiraterie verwechselt und wird somit für eine Vielzahl von Nachahmungsformen verwendet, wodurch der Begriffsinhalt schwimmt und diffus erscheint.

Während der letzten 30 Jahre hat sich der europäische Gesetzgeber bemüht, ein harmonisiertes und somit möglichst weit vereinheitlichtes europäisches Modell zur Bekämpfung der Markenpiraterie zu schaffen.

Die Dissertation behandelt folgende zentrale Fragestellungen: Enthält das europäische Modell effektive Mittel zur Bekämpfung der Markenpiraterie? Sind die darin enthaltenen Regelungen ausreichend oder benötigen diese Ergänzungen?

Da die Fragestellung, ob das europäische Modell dem allgemeinen internationalen Bedürfnis nach einer effektiven und wirksamen Bekämpfung der Markenpiraterie nachkommt, immer wieder angezweifelt wurde, soll nachfolgend untersucht werden, ob sich die Orientierung am deutsch-französischen Kontext als vorteilhaft für die Schaffung eines internationalen Standards erweisen könnte. So wird diese Frage zu einer Studie der Möglichkeit einer solchen binationalen Verbindung, die in ihrer Historie traditionellerweise zwischen Kooperation und Konkurrenz schwankt, führen. Zuletzt wird die Legitimität einer solchen Inspirationsquelle, die auf nationalen « best practices » von Staaten, welche sich im Kampf gegen die Markenpiraterie als effizient bewährt haben, beruht, zur Neugestaltung des europäischen Modells in Frage gestellt.

Teil 1: Die Schaffung eines einheitlichen Vorbildes auf Initiative der europäischen Institutionen

Das erste Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, wie die Bekämpfung der Produktpiraterie als konstruktives Mittel für den Aufbau des Binnenmarktes gilt. Das zweite Ziel besteht darin zu beleuchten, wie fremde Probleme bei der Bekämpfung der Produktpiraterie als Indikator für Mängel des Aufbaus der Europäischen Union gesehen werden können.

Eine solche Analyse kann nur vollständig sein, wenn diese sich auf das materielle Markenrecht (Kapitel 1), das Zollrecht zur Bekämpfung der Markenpiraterie (Kapitel 2) sowie das Markenstrafrecht (Kapitel 3) fokussiert.

Kapitel 1: Auf dem Weg zu einem europäischen Markenrecht?

Der europäische Gesetzgeber hatte sich schon sehr früh mit der Schaffung eines gemeinsamen Markenrechts beschäftigt. Schon in der Mitte der 1960er Jahre hatte er die ersten Textentwürfe veröffentlicht. Um seinem Ziel näher zu kommen, hatte er sich damals für einen dualen Aufbau entschieden: So enthielt dieses duale Projekt zum einen eine Harmonisierungsphase und zum anderen eine Phase zur Schaffung eines gemeinschaftlichen Schutztitels.

A. Die Harmonisierung der nationalen Markenrechte

Durch vereinheitlichte rechtliche Bestimmungen wollte der Gesetzgeber die effektive Bekämpfung der Markenpiraterie ermöglichen. Am 21. Dezember 1988¹⁹⁵⁶ wurde die Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken verabschiedet. Wie aus dem Titel dieses Abschnittes zu erkennen ist, war es das Hauptziel dieser Richtlinie, das Funktionieren des Binnenmarkts durch Rechtsangleichung zu erleichtern. Aus diesem Grund war dem europäischen Gesetzgeber zufolge keine vollständige Angleichung der gesamten Rechtsvorschriften nötig. Darüber hinaus war es ein weiteres Ziel dieser Richtlinie, das bald adoptierte Gemeinschaftsmarkensystem zu fördern. Die Verwirklichung dieser Ziele war nur teilweise möglich. Aufgrund des Fehlens einer bindenden Kraft vieler wichtiger Vorschriften sowie des erheblichen Ermessensspielraums, der den Mitgliedstaaten belassen worden war, enthielten die nationalen Gesetze zur Umsetzung dieser Richtlinie bedenkliche Ungleichheiten, welche

¹⁹⁵⁶ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 040 vom 11.02.1989, S. 1.

gegebenenfalls zu einer Lähmung des europäischen dualen Modells zum Schutze des Markenrechts führen können. So waren beispielsweise im deutschen und im französischen Markenrecht die Bestimmungen zur Charakterisierung von Nachahmungen unterschiedlich. Zudem führten die zahlreichen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs entgegen ihrer Absicht zu Unverständnis und Ratlosigkeit der betroffenen Kreise, auch wenn diese ursprünglich als Hilfsmittel zur Aufklärung der ungenauen Begriffe dieser Richtlinie vorgesehen worden waren. Allgemein betrachtet ist positiv anzumerken, dass diese Erste Richtlinie einen ersten Rahmen zur groben Begrenzung der Hauptgrundsätze des künftigen europäischen Modells zum Schutz des Markenrechts und zur Bekämpfung der Markenpiraterie geschaffen hat.

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber diesen Rechtsakt « Erste Richtlinie » genannt hatte, impliziert, dass weitere Richtlinien zur Unterstützung in den kommenden Jahren verabschiedet werden würden. So wurde die Richtlinie 2004/48/EG am 29. April 2004¹⁹⁵⁷ beschlossen, welche aber nicht als offizieller Nachfolger dieser Ersten Richtlinie angesehen werden kann, da diese auf die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zielte. Aufgrund der partiellen Schließung der vorhandenen Lücken des europäischen Modells im Hinblick auf die Rechtsordnungen anderer Länder kann sie trotzdem als Harmonisierungsinstrument beschrieben werden.

Ihrem Inhalt nach sah sie die Einführung von Bestimmungen vor, die bereits teilweise in den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten vorhanden waren. Zu begrüßen waren insbesondere die Verstärkung des Mindestharmonisierungsstandards bezüglich der Ausdehnung der Maßnahmen zum Zugang und zur Sicherung der Beweismittel sowie die vereinfachte Beendigung von Verletzungen. Sie wies jedoch auch Schwächen auf, wie beispielsweise das vorgeschlagene System zur Evaluierung und Berechnung von Schadensersatz im Rahmen einer Markenverletzung, dessen zweifelhafte Wirksamkeit zu heftigen Debatten zwischen den Mitgliedstaaten führen sollte. Außerdem war das Fehlen von strafrechtlichen Maßnahmen, die zunächst im Richtlinienentwurf vorgesehen worden waren, von großem Nachteil. Bei einigen Punkten bedurften also die bisher geleisteten Harmonisierungsarbeiten noch einer

¹⁹⁵⁷ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl L 157 vom 30.04.2004, S. 45.

substantiellen Ergänzung, die durch die Schaffung eines gemeinschaftlichen Schutztitels erfolgen konnte.

B. Die Schaffung einer Gemeinschaftsmarke

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94¹⁹⁵⁸ enthielt sehr ähnliche Bestimmungen wie die Erste Harmonisierungsrichtlinie. Es war jedoch notwendig, die Grenzen des Markenschutzes zu vereinheitlichen, da diese sonst zu einer Behinderung des angestrebten freien Warenverkehrs geführt und dadurch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes gefährdet hätten. Die Gemeinschaftsmarke war das erste im Bereich des geistigen Eigentums geschaffene Schutzrecht, das nach einer Vereinheitlichung der Schutzvoraussetzungen, des Schutzzumfangs sowie der Schutzschränken strebte. Die Ausübung der Gemeinschaftsmarke basierte auf zwei Hauptprinzipien: der Einheitlichkeit des verliehenen Schutzrechts und dem Prinzip der Koexistenz dieses Schutzrechts mit (und neben) den nationalen Schutzrechten. Trotz der Bemühungen des europäischen Gesetzgebers waren auch hier viele unpräzise Begriffe durch den Europäischen Gerichtshof zu klären, um das Risiko der Entwicklung abweichender Lösungen auf nationalen Ebenen zu minimieren. Generell wurde die Wirksamkeit dieses neuen Schutztitels nicht in Frage gestellt. Fraglich war nur die Opportunität eines solchen gemeinschaftlichen Schutztitels aufgrund der Sorge, dass ein solcher Titel nur zu Gunsten großer Markeninhaber besteht und wirkt. Wie sich später feststellen wird, waren die betroffenen Kreise bezüglich dieses Titels nicht sofort aufnahmebereit und handlungsfähig, was sich jedoch im Wandel der Zeit ändern sollte.

Eine Harmonisierung und Vereinheitlichung waren ohnehin die einzigen Lösungen, das Phänomen der Markenpiraterie effektiv zu bekämpfen, da dies wegen der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen von Land zu Land bisher nur begrenzt möglich war. Zur Erreichung dieses Ziels war die Schaffung eines gemeinsamen zollrechtlichen Rahmens zur Bekämpfung der Markenpiraterie ebenfalls noch von großer Bedeutung.

¹⁹⁵⁸ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 011 vom 14.1.1994, S. 1.

Kapitel 2: Die Bekämpfung der Markenpiraterie durch ein gemeinsames Zollrecht

Wie auch beim Markenrecht hatte der europäische Gesetzgeber ein duales System geplant. So wurde in erster Linie bezweckt, die Zollbehörden als wichtigsten Protagonisten bei der Bekämpfung der Markenpiraterie anzuerkennen. Zudem lag der Fokus in zweiter Linie auf der Vereinheitlichung der zollamtlichen Handlungen.

A. Die Anerkennung der entscheidenden Rolle der Zollbehörden

Im Rahmen der ersten Verordnung (EWG) Nr. 3842/86¹⁹⁵⁹ über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr war vorgesehen worden, dass die Kommission aus dem Vollzug der Bestimmungen dieser Verordnung eine Bilanz ziehen würde. Dank einer solchen Bilanz konnte die Kommission die Mängel zur Kenntnis nehmen. Unter den mehreren Vorwürfen waren insbesondere die Komplexität des Beschlagnahmeverfahrens sowie die Begrenzung des Vollstreckungsumfangs solcher Maßnahmen aufgelistet worden. Allerdings waren 80% der von den nationalen Zollbehörden beschlagnahmten Waren Güter, die sich entweder auf dem postalischen Weg befunden hatten oder welche im privaten Gepäck von Reisenden vorzufinden waren. Diese zwei Kategorien, auch parallel importierte Waren genannt, waren ausdrücklich von dem Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen.

Schlussendlich hatten es einschließlich Deutschland und Frankreich nur drei Mitgliedstaaten geschafft, die Bestimmungen der Verordnung rechtzeitig anzuwenden. Trotz der Rechtsverbindlichkeit ihrer Bestimmungen hatten mehrere Mitgliedstaaten wie Italien mehr Zeit für die Umsetzung gebraucht, da ihre nationalen Rechte entsprechend angepasst werden mussten, was durch Markenverletzer mit dem Konzept des « forum shopping » systematisch ausgenutzt wurde. Bestimmte Punkte wie die Benennung der zuständigen Behörden, die nationalen zusätzlichen Voraussetzungen sowie die entsprechenden Kosten für den Markeninhaber waren auf nationaler Ebene höchst umstritten. Zusammenfassend waren die Ergebnisse der Anwendung der Verordnung enttäuschend

¹⁹⁵⁹ Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr, ABl. L 357 vom 18.12.1986, S. 1.

und stellten die Frage der Legitimität der extensiven Anwendung ihrer Bestimmungen durch die deutschen und vor allem die französischen Behörden.

Die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 hatte zu substantiellen Veränderungen geführt und konnte ein paar Funktionsstörungen beseitigen. Der Handlungsbedarf war vom europäischen Gesetzgeber erkannt worden, insbesondere bei dem Anwendungsbereich und der Kontrollfunktion der Zollbehörden, der Vereinheitlichung der zuständigen Behörden, der Vereinfachung der Antragsvoraussetzungen zum Eingriff der Zollbehörden sowie bei der Berücksichtigung von Rechten des Antraggegners. Die wichtigste Neuerung war aber die wirkliche Anerkennung der entscheidenden Rolle der Zollbehörden. Ein Zeichen dafür lag in der Identifikation der positiven Entwicklung einer Kooperation zwischen den Zollbehörden und den Rechtsinhabern. Bedenklich waren aber immer noch die Frage der Behandlung von nachgeahmten Waren im Transit, die den deutschen Markt konstant bedrohten, sowie das Fehlen einer richtigen Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten wegen des immer wieder zu weit gelassenen Ermessensraums. In diesem Bereich hatten das deutsche sowie das französische Recht die benannten Entwicklungen antizipiert und verstärkt, was schwer mit den im Vergleich schwachen Bestimmungen der Verordnung in Einklang zu bringen war.

B. Die Konsolidierung der zollrechtlichen Handlungen zur Bekämpfung der Markenpiraterie

Grundsätzlich enthielt die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003¹⁹⁶⁰ nur drei bedeutende Fortschritte. Als erster Fortschritt galt die Ergänzung ihres Anwendungsbereichs, welcher nunmehr eine große Zahl von Rechten des geistigen Eigentums umfasste. Der zweite Fortschritt bestand in der Vertiefung der Kooperation zwischen den Zollbehörden und den Rechtsinhabern durch die Verschärfung der zollrechtlichen Kontrollen in Grenzgebieten der Europäischen Gemeinschaft. Als dritter und letzter Vorteil ist die Vereinfachung des Antragsverfahrens zu nennen, welches jetzt besser zugänglich für kleine und mittlere Unternehmen war. Als größte Nachteile sind der zu begrenzte materielle Anwendungsbereich von Zollmaßnahmen, die zeitlich zu sehr begrenzte Durchführung von Grenzbeschlagnahmen sowie die ungelöste Frage der

¹⁹⁶⁰ Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABl. L 196 vom 02.08.2003, S. 7.

Transitfälle zu nennen. Besonders besorgniserregend war auch der Ausschluss der innergemeinschaftlichen Markenpiraterie aus dem Anwendungsbereich der Verordnung. Während der letzten Jahre hatte Deutschland außergewöhnlich darunter gelitten, dass es mittlerweile als Drehscheibe von Markenpirateriewaren aus Mitgliedsländern identifiziert worden war. Bezüglich der so genannten Transitfälle hatte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Philips & Nokia¹⁹⁶¹ die Debatte herbeigeführt. Auf der westlichen Seite des Rheins hatten sich die betroffenen französischen Interessenskreise dagegen geäußert, da sie der Meinung waren, dass das Risiko der Kommerzialisierung von nachgeahmten Waren aus Drittländern im Gemeinschaftsgebiet ausreichen sollte, um die Intervention der Zollbehörden zu erlauben. Dagegen hatte die deutsche Literatur die Theorie der Kommerzialisierung befürwortet, da diese die Herkunftsfiktion ihrer Meinung nach wirksam ersetzen würde.

Die lange erwartete Verordnung (EU) Nr. 608/2013¹⁹⁶² zur Klärung dieser Fragen ist im Vergleich zu der angekündigten Reform eher zurückhaltend ausgefallen. Die Handlungsfähigkeit der Zollbehörden war beträchtlich ergänzt worden, die Eröffnung der Kategorie der antragsfähigen Personen an Drittpersonen wurde auch befürwortet, und die Systematisierung der vereinfachten Zerstörungsverfahren sowie die Verschärfung des Informationsaustausches zwischen den Zollbehörden und den Rechtsinhabern waren ebenfalls zu begrüßen. Jedoch sind die originär angekündigten Fragen nicht gelöst worden.

Die neue Verordnung hatte die Frage von Transitfällen trotz der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes nicht beantwortet, was in Frankreich stark kritisiert worden war. Zudem wurde die Frage der Legitimität der durch das französische Recht verstärkten Lösungen zu diesem Thema neu gestellt. In Deutschland war diese Verordnung positiver aufgenommen worden, trotz der vom deutschen Recht vorgesehenen strengeren Verfolgung von parallel importierten Waren.

¹⁹⁶¹ EuGH, 01.12.2011, C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, ECLI:EU:C:2011:796.

¹⁹⁶² Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, ABl. L 181 vom 29.06.2013, S. 15.

Abschließend ist zu bemerken, dass diese Verordnung ihr Versprechen nicht eingehalten hatte und eher als ein Treten auf der Stelle als eine richtige Evolution beschrieben werden könnte, da sie in der Praxis nur beschränkt abschreckend war. Trotzdem sollte die Bekämpfung der Produktpiraterie als Erfolgsfaktor eines gemeinsamen Zollrechts bezeichnet werden, dessen Wirksamkeit von einer Harmonisierung der markenstrafrechtlichen Bestimmungen unterstützt werden sollte.

Kapitel 3: Das Scheitern der Einführung eines gemeinsamen Markenstrafrechts

Schließlich soll auch das Fernziel der Harmonisierung der Rechtsdurchsetzung von Markenrechten auf der strafrechtlichen Ebene behandelt werden. Problematisch war, dass das einheitliche oder zumindest harmonisierte europäische Markenrecht immer noch, auch wenn nicht mehr in solch starker Form, unterschiedlich geltend gemacht werden konnte und vor allem zu abweichenden Sanktionen führte. Ein erfolgreicher Aufbau eines europäischen Modells zur Bekämpfung der Markenpiraterie war ohne Harmonisierung des Markenstrafrechts undenkbar.

Ein erster Fehlversuch zur Harmonisierung der strafrechtlichen Maßnahmen war, wie oben beschrieben, die Richtlinie (EG) 2004/48, deren strafrechtliche Bestimmungen einfach durchgestrichen worden waren. Dies war aber kein Zufall, da das Initiativrecht der Kommission im strafrechtlichen Rahmen höchst umstritten war. Der europäische Gesetzgeber hatte verschiedene Möglichkeiten zur Überwindung dieses Fehlschlags evaluiert. Ganz bewusst hatte er zum einen die Möglichkeit einer Annäherung der strafrechtlichen Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten selbst, zum anderen die Option einer internationalen Mobilisierung, die bis jetzt erfolglos geblieben war, sowie die Möglichkeit der Integration einer solchen Harmonisierung in die Texte zur polizeilichen und gerichtlichen Kooperation beiseite gelassen. Er hatte sich schlussendlich für einen doppelten Vorschlag entschieden, der sowohl einen Richtlinienentwurf als auch einen Rahmenbeschlussvorschlag enthalten sollte¹⁹⁶³. Dieses Projekt wurde jedoch aufgrund der bestrittenen Frage des Initiativrechts der Kommission nie vertieft.

¹⁹⁶³ KOM(2006)168 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Das Projekt der Harmonisierung von strafrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie warf selbstverständlich die ewige Frage der Legitimität der Verwendung von strafrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums auf. Parallel dazu war auch die Wirksamkeit eines solchen Instruments bezweifelt worden. Das französische Beispiel, dessen Strafsystem sehr streng war, hatte sich bis jetzt noch nicht bewährt, da die Vollstreckung der Strafen nicht systematisch war und diese nach unten korrigiert werden konnten.

Vorausgesetzt, dass die strafrechtliche Lösung nicht immer die angemessenste war, stellte sich auch noch die Frage, ob die Prävention im Gegensatz zur Repression bei der Bekämpfung eines solchen weiten und konstant wachsenden Phänomens wirklich effizient sein konnte. War es auch nicht falsch, eine einheitliche Lösung für alle Rechte des geistigen Eigentums zu suchen, obwohl diese so unterschiedlich sind? In diesem Sinne bestätigte das Scheitern des dritten letzten und neuesten Versuchs der Kommission diese Argumentationslogik. Entgegen aller Erwartungen hat sich der Rat bis heute immer noch nicht - im Gegensatz zu dem Parlament, das ein solches Vorhaben befürwortet -, diesbezüglich geäußert, obwohl er als engagierter Befürworter einer strengen Bekämpfung der Markenpiraterie galt.

Anfang 2013 war aber das Projekt gescheitert. Dieses war aufgrund der ungleichen Behandlung der gesamten Rechte des geistigen Eigentums und eines unpräzisen Anwendungsbereichs seiner Bestimmungen kritisiert worden. Es war aber das erste Mal, dass ein europäisches Projekt sich ernsthaft die Harmonisierung der Strafmaßnahmen sowie deren Abstufung vorgenommen hatte.

In Deutschland wie in Frankreich war das Scheitern eines solchen Vorhabens bedauert worden, da beide Länder im Vergleich zu deren europäischen Kollegen mit der Verfolgung und Bestrafung von Verletzungen des Markenrechts schon weit fortgeschritten waren.

Hoffentlich wird sich in den kommenden Jahren die Herausbildung einheitlicher strafrechtlicher Grundsätze im Bereich des Markenstrafrechts als unumgänglich erweisen.

Bei rückwirkender Betrachtung des gesamten europäischen Modells stellt sich die Frage, ob damit dem Phänomen der Markenpiraterie insgesamt wirksam begegnet werden konnte, was eher zu bezweifeln war und zumindest sicherlich nach dem jetzigen Stand kritisch hinterfragt werden konnte. Die Harmonisierung des Markenrechts im Rahmen der Bekämpfung der Markenpiraterie hatte aber auf jeden Fall, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie geplant, an dem Aufbau der Europäischen Union sowie der Schaffung eines Binnenmarkts beigetragen. Zahlreiche Fragen waren aber noch offen und inwiefern sich dieses Modell noch weiter entwickeln konnte sowie in welche Richtung, war nicht klar. Da der Gesetzgeber anscheinend nach einer Verbesserung dieses Modells strebte, ist die Überlegung einer neuen Gestaltung dieses Modells im deutsch-französischen Kontext eine interessante Option.

Teil 2: Die Überlegung einer neuen Gestaltung des Modells im deutsch-französischen Kontext

Seit dem Anfang des « europäischen Abenteuers » sind Deutschland und Frankreich als komplementäre Einheiten beschrieben, deren Alchemie zur Umbenennung zum « deutsch-französisches Tandem » geführt hat. Im Rahmen des Aufbaus der EU und der Systematisierung der Bekämpfung der Markenpiraterie hat sich diese Art der Kooperation bewährt. Im Rahmen der Studie zur Anpassung des europäischen Markenrechtssystems (Kapitel 1), bei dem Versuch zur Entwicklung einer ausgleichenden Gerechtigkeit im Rahmen der « saisie-contrefaçon » (Kapitel 2), sowie bei der Überlegung einer wirksamen Strategie zur Harmonisierung der strafrechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Markenpiraterie (Kapitel 3) hat diese Freundschaft das Potential zur Verbesserung des europäischen Modells unter Beweis gestellt.

Kapitel 1: Die Studie des MPI in München als Basis für die Anpassung des europäischen Markenrechtsschutzsystems

Die Ursache der anstehenden Reform des europäischen Markenrechts ist die veröffentlichte Studie des Max Planck Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems vom 15. Februar 2011¹⁹⁶⁴. Diese Studie geht weit über die in der Ausschreibung gestellten Fragen hinaus, da schnell klar war, dass nur eine Gesamtevaluierung verwertbar sein würde. Im Rahmen dieser Studie sollte das gesamte Modell erläutert und die Bemerkungen von Nutzern des Systems zusammengestellt und verglichen werden, so dass das Institut bei jedem wichtigen Baustein des Systems einen Vorschlag zur Verbesserung oder Veränderung machen konnte, den die Kommission anzunehmen oder abzulehnen konnte. Diese Studie ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beinhaltet die Vereinfachung des Funktionierens des Gemeinschaftsmarkensystems. Der zweite Teil betrachtet die zunehmende Harmonisierung der nationalen Systeme zum Schutz der Marken.

¹⁹⁶⁴ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems vom 15. Februar 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

A. Überlegungen bezüglich der Einführung einer neuen Verordnung über das Gemeinschaftsmarkensystem

Im ersten Teil der Studie wurde der Erfolg der Gemeinschaftsmarke bestätigt, deren Modernisierung aber unumgänglich ist. Dabei wurden die allgemeinen Grundprinzipien, nach denen sich das europäische Markensystem seit seinem Anfang orientiert, wie beispielsweise der Grundsatz der Koexistenz oder die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke sowie das Prinzip der Beibehaltung einer bestimmten Kohärenz zwischen dem Gemeinschaftsmarkenrecht und dem nationalen Markenrecht, erneut bekräftigt. Die Studie, deren Änderungsvorschläge nicht immer erfolgreich waren, hat aber an der Streichung von obsoleten Bestimmungen, der Neugestaltung der traditionellen Markensklassifikation, der Vereinfachung der Eintragungsvoraussetzungen wie beispielsweise der Aufgabe des graphischen Darstellbarkeitserfordernisses, der Aufklärung der Unterscheidungskraft einer Gemeinschaftsmarke durch Benutzung, der Halb-Systematisierung der Inanspruchnahme von älteren Rechten sowie Bekanntheit von Marken, der Erläuterung und Umgrenzung des Benutzungsvorsatzes einer Gemeinschaftsmarke (« genuine use ») sowie an der Vereinfachung des Anmeldeverfahren (Aufgabe der ex officio-Prüfung von relativen Eintragungshindernissen) und an dem Neuentwurf des Gebührensystems mitgewirkt. Laut diesem Vorhaben sollte zukünftig ein Basisgebühr für die Eintragung in einer statt in drei Warenklassen abgedeckt werden.

Die betroffenen Kreise hatten diese Vorschläge sehr positiv willkommen geheißen, hatten sich aber eher skeptisch gegenüber den vorgeschlagenen Lösungen zur Bereinigung des Registers und zur vorgeschlagenen Zwangskoexistenz geäußert.

B. Überlegungen bezüglich der Einführung einer neuen Harmonisierungsrichtlinie

Im zweiten Teil der Studie ging es um die fortschreitende Harmonisierung der nationalen Markenrechtsschutzsysteme. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden, wie oben schon erwähnt, die Eintragungsvoraussetzungen modernisiert, insbesondere bezüglich der erlaubten Form der Marke. Der Neuentwurf der relativen sowie absoluten Eintragungshindernisse war auch Teil dieses Programms. Aufgrund der komplizierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Fällen der Doppelidentität sowie bei der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung sollte sich

die Europäische Kommission mit der Klärung dieser Begriffe und deren Kriterien beschäftigen, was nur zum Teil erfolgreich geschah.

Wie bei den vorgeschlagenen Veränderungen des Gemeinschaftsmarkensystems hatten die betroffenen Kreise mehrheitlich den genannten Veränderungen und Anpassungen zugestimmt. Besonders positiv war die Position der Kommission bei Transitfällen, da sie sich gegen die Lösung des Europäischen Gerichtshofs, die sehr ungünstig für die Markeninhaber war, entschieden hatte, sowie bei Fällen, welche die Familien von Marken einbezogen. Umstrittener waren die Interpretation des Schutzes gegenüber der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen sowie das Scheitern der Gleichsetzung der einfachen Bekanntheit und der notorischen Bekanntheit einer Marke.

Abschließend war die Auswahl dieses berühmten deutschen Instituts ein Vertrauensbeweis der Kommission und die Anerkennung der Erfahrung dieses Instituts im Bereich der Bekämpfung der Markenpiraterie. Die Liste der Teilnehmer dieser Studie spiegelt das Engagement mancher Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich in diesem Bereich wider, und sie lässt erkennen, wie lehrreich die Berücksichtigung von nationalen « best practices » sein kann. Vielleicht sieht es deswegen so aus, dass die Abschaffung der nationalen Schutzsysteme im Gegensatz zu den ursprünglichen Befürchtungen nicht in Frage kommt. In diesem Sinne ist nicht von einer großflächigen Änderung bzw. Revolution auszugehen, vor allem da die Textentwürfe der Kommission eher wie ein Inventar als wie richtige Gesetzestexte aufgefasst werden können. Die Verabschiedung beider Texte, die ursprünglich im Frühling 2014 stattfinden sollte, ist dem Anschein nach verschoben worden, da die Zustimmung des Rats immer noch abzuwarten ist. So bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass es nur eine rein provisorische Verschiebung und kein Anzeichen für das Scheitern dieses Projekts ist, wie dies bei dem Projekt der Harmonisierung von strafrechtlichen Maßnahmen der Fall war. Frankreich hat erst am 11. März 2014 ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Markenpiraterie beschlossen, so dass der Druck steigt, diese Texte zu verabschieden und die vorzeitige Veralterung dieser Vorschriften zu verhindern.

Kapitel 2: Die « saisie-contrefaçon », ein lehrreiches Beispiel der deutsch-französischen Harmonisierungsbereitschaft

Nach fünfjährig andauernden Diskussionen war die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums veröffentlicht worden. Eine der wichtigsten Teile der Richtlinie war Art. 7, der einstweilige Maßnahmen zur Beweissicherung « selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache » vorsah. Die Umsetzung dieser Bestimmung sollte im Markenrecht eine wichtige Rolle spielen, weil diese vorsah, die Durchsetzung der Rechte der Markeninhaber durch das Verfahren der französischen « saisie-contrefaçon » zu verstärken. Dieses französische Verfahren wurde als « die Beschreibung markenverletzender Gegenstände, die es ermöglicht, markenverletzende Handlungen zu beweisen, und (von) einstweilige Maßnahmen, mit denen die unverzügliche Unterlassung dieser Handlungen erreicht oder die im Verletzungsprozess Beklagte zumindest zur Gewährleistung von Schadensersatz verpflichtet werden sollen », bezeichnet.

Der europäische Gesetzgeber hatte durch diese Richtlinie keinen Weg zur Umsetzung dieses Verfahrens vorgegeben. Dies hatte dazu geführt, dass die vagen und unklaren Bestimmungen die strittigen Diskussionspunkte auf die Ebene der Mitglieder der damaligen Europäischen Gemeinschaft verschoben hatten. Dadurch war das Ziel der Richtlinie, die Vereinheitlichung der nationalen Rechtssysteme, gefährdet worden. Deutschland hatte diese Durchsetzungsrichtlinie mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008¹⁹⁶⁵ umgesetzt, Frankreich mit « la loi de lutte contre la contrefaçon » vom 29. Oktober 2007¹⁹⁶⁶. Da diese beiden Gesetze parallel entwickelt worden waren, war fraglich, ob man von einer deutsch-französischen Rechtsangleichung im Bereich des markenrechtlichen Verfahrens der « saisie-contrefaçon » sprechen konnte.

Für das Verfahren der Beweissicherung hatten die oben erwähnte französische « saisie-contrefaçon », die belgische « saisie-descriptive » sowie die englische « Anton Piller

¹⁹⁶⁵ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG vom 1. September 2008, BGBl. I 2008, S. 1191.

¹⁹⁶⁶ Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007, p. 17775.

Order » als Vorbilder gedient. Aus historischer Sicht war die « saisie-contrefaçon » im deutschen Recht bis zur Durchsetzung der Richtlinie nicht bekannt. Im Gegensatz zur französischen « saisie-contrefaçon » waren die einstweiligen Maßnahmen erst spät in Deutschland eingeführt worden, etwa in 1984. Durch die Umsetzung der Richtlinie sollte also das deutsche Recht modernisiert werden.

Die Umsetzungen der Richtlinie beider Rechtssysteme bezüglich der einstweiligen Verfügung unterschieden sich in erster Zeit im Bereich des Schutzes beider Parteien sehr. Die Praxis der « saisie-contrefaçon » wurde lange Zeit von dem Gedanken dominiert, dass dem Recht des Schutzrechtsinhabers und Antragstellers zur Gewinnung von Beweisen der unbedingte Vorrang gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse oder anderen Belangen des Antragsgegners zukomme. Eine Interessenabwägung war früher nie möglich.

In dem Bereich, in dem Deutschland einen strengen Rahmen setzen wollte, war dies in Frankreich jedoch nicht geplant. Die französische Umsetzung war als Auslegung zu Gunsten des Antragstellers zu sehen, während die deutsche Umsetzung zu Gunsten des Antragsgegners realisiert worden war.

Die Besonderheit des französischen Rechts war durch das Ungleichgewicht zwischen den Rechten der Parteien zu erklären. Ursprünglich unterlag die Anordnung einer « saisie-contrefaçon » sehr geringen Anforderungen, erlaubte aber umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu sah das deutsche Recht strengere Voraussetzungen vor, da Deutschland im Gegensatz zu Frankreich die Richtlinie fast vollständig umgesetzt und ein Gesetz erlassen hatte, das mehr zu Gunsten des Antragsgegners wirkte.

Die Unterschiede bei den verschiedenen Umsetzungen der « saisie-contrefaçon » durch Deutschland und Frankreich sind nun durch den erfolgreichen Austausch von « best practices » ausgeglichen und teilweise überwunden worden. Heutzutage nimmt das französische Recht mehr, fast zu sehr, Rücksicht auf das Beschützen des Antragsgegners, während die « saisie-contrefaçon » im deutschen Recht praxistauglicher und zielorientierter geworden ist. Die Fragen der Wahrscheinlichkeit

der Verletzung, der Ausnahme vom Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der Sicherheitsleistungen sowie der Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse sind geklärt worden. Daneben sind ein paar Punkte offen geblieben beziehungsweise immer noch umstritten, wie die Fragen der Unparteilichkeit der Hilfskräfte des Gerichtsvollziehers, des sachlichen und geographischen Umfangs der vorzusehenden Beweissicherungsmaßnahmen sowie der Nichtigkeitsumstände und der Gestaltung des Ablaufs von möglichen Berufungen gegen einstweilige Verfügungen. Trotz der Verbesserung des Harmonisierungsprozesses bestehen immer noch viele Ungleichheiten fort. Insbesondere die Vollstreckungsmaßnahmen dieses Verfahren sind abhängig von der Art des betroffenen Rechts des geistigen Eigentums. Aufgrund dieser Mängel der Harmonisierung sprechen die französische und die deutsche Literatur von einem Fehlversuch der Harmonisierung der einstweiligen Verfügung.

Ungeachtet der negativen Aspekte muss begrüßt werden, dass dieses Verfahren an Wirksamkeit und Gerechtigkeit gewonnen hat, was zu einem immer häufigeren Gebrauch führt. Die Kritiken, die zahlreich sind und bleiben werden, nehmen dem Verfahren nicht seine außergewöhnliche Wirkung zur Einstellung des Verkaufs von nachgeahmten Waren. Die einstweilige Verfügung bleibt eine offensive und abschreckende Maßnahme, deren Benutzung von den interessierten Kreisen sehr geschätzt wird. Obwohl die Umsetzung dieses Verfahren in beiden Rechtssystemen immer noch als ziemlich neu betrachtet werden muss, steht schon fest, dass die Zahl der gelösten Rechtsstreitigkeiten dank dieses Verfahrens steigend ist. Es fehlt aber maßgeblich an einer konstanten Rechtsprechung, die für ein Sicherheitsklima sorgen würde, da mehrere Markenrechtsspezialisten einen Trend zur Umstellung des Verfahrens zu Gunsten des Antragsgegners befürchten, so dass es höchst komplex für die Antragsteller wäre, ihre Rechte geltend zu machen. Schließlich wird bedauert werden, dass der Anwendungsbereich dieses Verfahrens durch die Richtlinie nur auf die im gewerblichem Ausmaß vorgenommenen Rechtsverletzungen beschränkt wird und die alltäglichen kleinen Fälle nicht mit einbezieht, was gegen eine Verallgemeinerung der einstweiligen Verfügung spielt.

Die optimale Durchführung dieses Verfahrens beruht auf einer fragilen Ausgewogenheit, deren Wirkung von der Osterweiterung der Europäischen Union

hoffentlich nicht vermindert wird, damit dieses Verfahren in den kommenden Jahren als richtig vereinheitlicht angesehen werden kann. Somit steht fest, dass die Vollstreckung einer solchen Maßnahme offensichtlich effizienter wäre, wenn diese im Rahmen harmonisierter strafrechtlicher Maßnahmen Unterstützung finden würde.

Kapitel 3: Die deutsch-französische strafrechtliche Bekämpfung der Markenpiraterie als interessante schöpferische Inspiration des zukünftigen europäischen Markenstrafrechts

Eine Frage, deren Lösung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Bekämpfung der Markenpiraterie auf der strafrechtlichen Ebene. Hierdurch dürfte der Prozess der Harmonisierung nicht unerheblich beschleunigt werden.

Die Vorschläge und Möglichkeiten zur Verbesserung und Vereinfachung der strafrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie, die das deutsche und das französische System enthalten, sind zahlreich. Das Markenstrafrecht in diesen beiden Systemen ist sicherlich verbesserungsfähig, könnte aber eine feste Grundlage für eine Weiterentwicklung des europäischen Modells werden. Dabei ist zu beachten, dass dieses Modell schon mehrmals gescheitert ist, aber seine Schwächen dank einer solchen Inspirationsquelle überwinden könnte.

Die Bekämpfung der Markenpiraterie hat im deutschen wie im französischen Markenstrafrecht während der letzten 30 Jahre zu einer repressiven Eskalation geführt. Seit Jahren hat die Bestrafung der Markenpiraterie in beiden Rechtssystemen eine Tradition. Das französische Beispiel hat dazu geführt, die Verletzung eines Markenartikels in die Kategorie der Delikte einzuordnen. Das deutsche System hat traditionell sehr hohe Strafen im Rahmen von Markenrechtsverletzungen vorgesehen. In beiden vorgenannten Bereichen haben sich die zwei Nachbarsysteme gegenseitig beeinflusst. Mit dem Perben Gesetz¹⁹⁶⁷ und dem Gesetz von 2007¹⁹⁶⁸ hat das französische Rechtssystem seine Strafmaßnahmen erheblich verstärkt. Diese übertreffen heutzutage sogar die des deutschen Rechtssystems, welches erst Ende Juni

¹⁹⁶⁷ Loi n° 2004-204, dite Perben II, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n°59 du 10 mars 2004, page 4567 ; D. 2004, Lég., p. 737.

¹⁹⁶⁸ Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007 p. 17775.

2013¹⁹⁶⁹ aufgrund der vom Bundestag vorgeschriebenen Verschärfung der strafrechtlichen Vorschriften bei Markenverletzungen neuerdings eine dreimonatige Freiheitsstrafe als Mindeststrafe vorgesehen hat. Vergleichsweise hat das deutsche System auch erst spät die Markenrechtsverletzungen als Delikte eingeordnet. Dafür hatte es schon Mitte der 1990er Jahre strenge Strafmöglichkeiten sowie sehr hohe Geldstrafen vorgesehen und innovativerweise die Möglichkeit, Geldstrafen zu verdoppeln, sehr früh eingeführt. Mit der Einführung einer Mindeststrafe im deutschen Recht hat das französische Markenstrafrecht seine Führungsposition bei der Sanktionierung von Markenrechtsverletzungen teilweise verloren. Es bleibt nur zu hoffen, dass das europäische Modell in den kommenden Jahren nicht zu sehr zurückgehalten wird und aus den Erfahrungen des deutschen und französischen Modells die beste Umsetzung verfolgt wird.

Natürlich kommt oft wieder die Frage der Legitimität von Strafmaßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums ins Spiel. Vielleicht wäre es anders, wenn sich das Markenstrafrecht von den zivilrechtlichen Lösungen trennen könnte, da diese im Vergleich immer besser rangiert und beliebt sind. Ein solcher permanenter Vergleich hat eher eine negative Wirkung und daraus folgt, dass die Öffentlichkeit eher davor zurückschreckt. Problematisch ist auch, dass im Bereich des geistigen Eigentums viele Leute Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass auch die geringste Verletzung bestraft werden soll. Die Öffentlichkeit befürwortet schon längst einen hierarchischen Aufbau von Markenrechtsverletzungen. Auch wenn eine solche Lösung für sinnvoll gehalten werden kann, ist diese auch gefährlich, da sie bedeuten würde, dass die Ausprägung von Markenpiraterie verschiedene Stufen haben kann, von harmlos bis kritisch. Laut mehreren Markenrechtsspezialisten ist ein solches Bedenken unpassend, da wir von Rechten sprechen, die nicht umsonst geschützt sind und Straffreiheiten von rechtsverletzenden Personen als Präzedenzfälle starke Konsequenzen für das System nach sich ziehen können.

Als Schlussbemerkung lässt sich sagen, dass die strafrechtliche Bekämpfung der Markenpiraterie sich hoffentlich europaweit entwickeln wird. Es wird immer Gegner sowie

¹⁹⁶⁹ Bundestag, 28. Juni 2013 in APM, „Bundestag beschliesst Mindeststrafe für gewerbsmäßige Markenpiraterie“, <http://www.markenpiraterie-apm.de/185-0-Strafrechtsverschaeerfung.html>.

Befürworter einer solchen Strategie geben. Diese Strategie ist vielleicht nicht vollkommen, aber sie ist einsatzbereit. Da die Antragssteller sich bei einem Vergleich zwischen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Maßnahmen zumeist für die zivilrechtliche Lösung entscheiden unter der falschen Annahme, dass diese Strategie Zeit und Kosten spart, sollte der strafrechtliche Weg an Unabhängigkeit gewinnen. Dies könnte er im Rahmen der Vertiefung der Kooperation mit dem Zollrecht schaffen, was zu einer Erneuerung des Markenstrafrechts führen könnte.

Ohne gemeinsame strafrechtliche Maßnahmen ist die Wirkung zollrechtlicher wie zivilrechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Markenpiraterie sehr begrenzt. Das deutsch-französische Beispiel ist natürlich nicht fehlerfrei, aber aufgrund der Erfahrungswerte und Fehlern kann der Gesetzgeber Lehren ziehen und Empfehlungen ableiten.

Allgemeine Schlussfolgerung

Festzustellen ist, dass der Fokus der Europäischen Gemeinschaft auf der Entwicklung eines harmonisierten Markenstrafrechts zur Perfektionierung des europäischen Aufbaus sowie zum Teil zur Verwirklichung des Binnenmarkts liegt. In diesem Rahmen hat die Überlegung einer neuen Gestaltung des europäischen Modells im deutsch-französischen Kontext ihr Potential zur positiven Umwandlung und Verstärkung bewiesen. Somit ist es jetzt höchste Zeit für eine systematische Bekämpfung und Sanktionierung der Markenpiraterie, ohne die das europäische Modell sein komplettes Potential nie erreichen können wird. Was gibt es dafür besseres, als eine binationale Inspirationsquelle, auf deren Erfahrung aufgebaut werden kann?

Le droit européen de la lutte contre la contrefaçon de marques et le couple franco-allemand

Thèse pour le Doctorat en droit français de l'Université
Paris Ovest – Nanterre La Défense et
pour le Doctorat en droit allemand de la Technische Universität Chemnitz
Spécialité Droit Privé Comparé

Présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2014 par

Marion-Béatrice VENENCIE

Membres du Jury :

Jean-Sylvestre BERGÉ, Directeur de thèse
*Professeur des Universités à l'Université Jean
Moulin Lyon III*

Stéphanie DIJOUX
*Professeur des Universités à l'Université Paris Ovest
– Nanterre La Défense*

Prof. Dr. Ludwig GRAMLICH, Directeur de thèse
Professeur à la Technische Universität de Chemnitz

Prof. Dr. Joachim GRUBER, Directeur de thèse
*Professeur à la Westsächsische Hochschule de
Zwickau*

Prof. Dr. Tobias LETTL
Professeur à l'Universität de Potsdam

Célia ZOLYNSKI
*Professeur des Universités à l'Université de
Versailles – St Quentin*

Rapporteurs extérieurs :

Prof. Dr. Horst-Peter GÖTTING
Professeur à la Technische Universität de Dresde

Nathalie MARTIAL-BRAZ
*Professeur des Universités à l'Université Paris
Descartes*

Résumé français

Le droit européen de la lutte contre la contrefaçon de marques et le couple franco-allemand

Introduction

La contrefaçon des marques est un phénomène en constante augmentation, aussi bien européen, qu'international, qui nécessite l'aménagement d'un dispositif répressif effectif et efficace. Aux chiffres alarmants publiés annuellement par les autorités douanières s'ajoute le fait qu'il n'existe pour le moment aucune définition véritablement unifiée de la contrefaçon de marques. Le législateur a tenté à plusieurs reprises d'y remédier en définissant tour à tour les marchandises et produits de contrefaçon et les objets victimes d'actes de piraterie, mais n'est pas parvenu jusqu'ici à réunir les différentes formes de la contrefaçon de marques dans une même définition.

Au cours de ces trente dernières années, le législateur européen s'est efforcé de mettre en place un modèle européen aussi harmonisé et unifié que possible de lutte contre la contrefaçon de marques.

Le sujet traité dans le cadre de ce travail de recherche soulève principalement deux questions, qui sont de savoir si le modèle européen prévoit des moyens efficaces pour lutter contre la contrefaçon de marques et si les règles normatives qui le constituent sont suffisantes, ou si elles nécessitent au contraire d'être complétées.

Dans la mesure où la propension du modèle européen à répondre de façon effective et efficace aux exigences d'ordre international concernant la lutte nécessaire et organisée contre ce phénomène avait été très tôt mise en doute, les développements qui suivent visaient à s'interroger sur l'opportunité d'une reconsidération du modèle européen dans le contexte franco-allemand. La comparaison de ces deux systèmes nationaux frontaliers, en apparence fondamentalement opposés, allait-elle conduire à la découverte d'éléments intéressants, propices à l'amélioration et au renforcement du modèle européen ?

Première partie : L'élaboration d'un modèle européen à l'initiative des institutions européennes

L'objectif premier de ce travail de recherche était de démontrer l'influence qu'avait eu la lutte contre les contrefaçons de marques s'agissant de l'élaboration du marché intérieur. Le deuxième objectif était de démontrer que les problèmes rencontrés dans le cadre de la lutte contre les contrefaçons de marques étaient révélateurs des failles de la construction européenne dans sa globalité. Une telle analyse du modèle européen nécessitait pour être complète de s'attarder aussi bien sur le droit matériel des marques (Chapitre 1), que sur le droit douanier de la lutte contre la contrefaçon (Chapitre 2) ou encore sur le droit pénal des marques (Chapitre 3).

Chapitre 1 : La création d'un droit européen des marques

Le législateur européen avait songé très tôt à la création d'un droit européen des marques et avait présenté dès le milieu des années 60 les premiers projets textuels en ce sens. Conscient du rôle décisif que pouvait jouer la marque, le législateur européen avait opté pour une harmonisation de la matière, doublée d'une unification des titres de protection.

A. L'harmonisation progressive du droit des marques

Il était essentiel pour le législateur européen de parvenir à mettre en place des dispositions harmonisées, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon de marques. Le 21 décembre 1988¹⁹⁷⁰, une première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et surnommée directive d'harmonisation, avait été adoptée. Comme l'indique ce qualificatif, l'objectif principal de cette première directive d'harmonisation était de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les droits nationaux. Dans la mesure où il s'agissait d'une première étape, le rapprochement ne pouvait être que partiel et privilégiait les dispositions nationales ayant « l'incidence la plus directe » sur le fonctionnement du marché intérieur. En outre, partant du présupposé que d'ici à son entrée en vigueur, le règlement sur la marque communautaire aurait été adopté, la directive d'harmonisation se faisait fort de promouvoir les avantages de ce nouveau titre de protection auprès des

¹⁹⁷⁰ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, J.O.C.E. n°L 40, du 11 février 1989, pp. 1 à 7.

entreprises. La procédure d'harmonisation amorcée par la directive d'harmonisation était importante mais incomplète du fait de l'absence de caractère obligatoire d'un certain nombre de ses dispositions et de la trop grande marge de manœuvre laissée aux Etats membres, qui avait conduit lors de la transposition de la directive à l'adoption de législations nationales disparates, risquant à terme de paralyser le modèle européen de lutte contre la contrefaçon de marques. De ce fait, les critères permettant de caractériser une contrefaçon n'étaient, par exemple, pas les mêmes en droit des marques allemand et français. En outre, la multiplicité des décisions rendues par la CJUE n'avait pas eu l'effet de clarification escompté, mais avait suscité l'incompréhension des milieux intéressés. De façon plus générale, il fallait néanmoins saluer le fait que cette première directive d'harmonisation avait amorcé une première vague d'harmonisation et était parvenue à délimiter de façon même imprécise les fondements du futur modèle européen de protection des marques et de lutte contre la contrefaçon de marques.

Le simple fait que le législateur européen ait qualifié de première directive d'harmonisation la directive 89/104/CEE laissait présager de l'adoption de directives ultérieures. Néanmoins, ce n'est que quatorze ans après cette première directive, que la directive contrefaçon 2004/48/CE¹⁹⁷¹, qui ne devait nullement être considérée comme une deuxième directive d'harmonisation, même si elle avait contribué à effacer une partie importante des disparités nationales, avait donné un nouvel élan au processus d'harmonisation entrepris. Compte tenu de ses objectifs et malgré son intitulé, elle pouvait tout de même être considérée comme un instrument d'harmonisation.

La directive dite « contrefaçon », qui était inspirée de pratiques issues de divers Etats membres contenait globalement des avancées significatives en matière de lutte contre la contrefaçon. Elargissant considérablement l'éventail des mesures dont disposaient les autorités judiciaires lors d'actions en contrefaçon, elle témoignait du fait, que le législateur européen avait pris conscience de la situation précaire dans laquelle se trouvaient jusqu'alors les titulaires de droits. Elle allait leur permettre de bénéficier de procédures harmonisées de collecte et de conservation des preuves ainsi que de

¹⁹⁷¹ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O.C.E. n°L157, du 30 avril 2004, pp. 45 à 86.

prévention des atteintes graves. Seules ombres au tableau, le nouveau système d'évaluation et de calcul des dommages et intérêts dont l'efficacité avait été mise en doute par de nombreux Etats membres et l'absence de dispositions à caractère pénal contrairement à ce qui avait été initialement prévu et qui en réduisait considérablement la portée. Pour tenter de remédier à ces insuffisances, le législateur européen avait enclenché la deuxième phase de son plan qui était de créer un titre de protection des marques au niveau communautaire.

B. La création d'un titre de protection au niveau communautaire

Le règlement 40/94 sur la marque communautaire¹⁹⁷² comportait des dispositions similaires à celles contenues dans la première directive dite « d'harmonisation » mais visait d'avantage à unifier les contours de la protection des marques, afin d'empêcher que celle-ci ne constitue un obstacle à la libre circulation et ne mette en péril la réalisation du marché commun. La marque communautaire était le premier titre de protection issu du domaine de la propriété industrielle à aspirer à une unification des conditions et de l'étendue de la protection conférée au signe. La marque communautaire, titre de protection supranational unique en son genre, était essentiellement axée autour de deux principes qu'étaient d'une part, le caractère unitaire de sa protection et d'autre part, le principe de coexistence des droits antérieurs et postérieurs. Malgré un réel effort de définition, le législateur européen n'était pas parvenu à clarifier l'ensemble des concepts qui avaient jusqu'alors posé problème ; c'est la raison pour laquelle la CJUE était intervenue à maintes reprises afin d'empêcher que des solutions nationales divergentes ne se développent. De façon générale, ce n'était pas tant la question de l'efficacité de ce nouveau titre de protection que celle de la légitimité de la création d'un titre de ce type en raison du risque qu'il ne profite qu'aux grands titulaires de marques, qui posait problème. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les milieux intéressés s'étaient initialement montrés sceptiques lors de l'adoption de ce nouveau titre, mais avaient revu leur jugement quelques années plus tard.

¹⁹⁷² Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O.C.E. n°L011 du 14 janvier 1994, pp. 1 à 36.

Seul ce projet combiné d'harmonisation des dispositions nationales et d'unification des titres de protection avait permis la mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre le phénomène de la contrefaçon de marques, en surmontant les disparités nationales. Toutefois, ces directives et ce règlement ne constituaient qu'une étape dans la construction d'un droit européen de lutte contre la contrefaçon, étant donné que parallèlement à l'harmonisation du droit matériel des marques, les institutions européennes avaient favorisé la mise en place de mesures douanières communes de lutte contre la contrefaçon, avant de s'atteler à l'élaboration d'une directive d'harmonisation du droit pénal de la contrefaçon.

Chapitre 2 : La mise en œuvre de mesures douanières communes

De même que s'agissant de la création d'un droit européen des marques, le législateur européen avait envisagé une action en deux temps. Dans un premier temps, il avait été question de la reconnaissance du rôle déterminant des autorités douanières dans la lutte contre la contrefaçon de marques. Dans un deuxième, le législateur européen s'était focalisé sur la consolidation de l'action douanière.

A. La reconnaissance du rôle déterminant des autorités douanières

S'agissant tout d'abord du premier règlement douanier de 1986¹⁹⁷³, la Commission avait pu, dès février 1991, en dresser le bilan grâce à l'échange et à la collecte systématiques des informations concernant son application. A l'aide de ce bilan, la Commission avait pris connaissance des principales insuffisances du règlement, parmi lesquelles figuraient essentiellement la trop grande complexité de la procédure d'intervention des autorités compétentes ainsi que la portée jugée trop restreinte de la dite intervention. En outre, il était également reproché au règlement d'exclure de son champ d'application le trafic de fourmis, c'est à dire les marchandises de contrefaçon contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées par voie postale et également qualifiées d'importations parallèles, alors que près de 80% des suspensions de la mainlevée opérées par les autorités douanières nationales concernaient ce type de marchandises.

¹⁹⁷³ Règlement (CEE) n°3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, J.O.C.E. n°L357 du 18 décembre 1986, pp. 1 à 4.

Le caractère restreint de l'application du règlement avait également pour origine le fait que seuls trois Etats membres, dont l'Allemagne et la France, l'avaient mis en œuvre en temps voulu. Malgré son applicabilité directe, certains Etats comme l'Italie avaient du adopter des dispositions complémentaires relevant de l'ordre interne pour le rendre opérationnel et n'avaient donc pu être prêts à la date fixée, retard dont avaient bien entendu tiré parti les contrefacteurs par le biais du « forum shopping ». En outre un certain nombre de points comme la désignation de l'autorité compétente, les exigences additionnelles des autorités nationales ou le coût jugé prohibitif des redevances, avait été à l'origine de vifs débats entre les Etats membres. En résumé, les résultats de l'application du règlement de 1986 étaient modestes, pour ne pas dire médiocres et la question de la légitimité de l'application extensive que faisaient les autorités compétentes allemandes et françaises de ses dispositions, était restée en suspens.

S'agissant du règlement de 1994¹⁹⁷⁴, il avait apporté des changements substantiels à la législation anti-contrefaçon et avait résolu certains des dysfonctionnements mentionnés précédemment. Les améliorations principales étaient au nombre de cinq à savoir l'extension du champ de compétence des douanes et du contrôle douanier, l'unicité du service compétent, la simplification des conditions de présentation de la demande d'intervention et l'amélioration de la prise en compte des droits du demandeur. La grande nouveauté résidait également dans le fait que le règlement attribuait un nouveau rôle aux autorités douanières qui étaient désormais au centre de la procédure de rétention, ce que reflétaient les prémices d'une coopération entre autorités douanières et titulaires de droits. Il était néanmoins regrettable que le règlement ne règle pas la question des marchandises en transit qui menaçaient constamment le marché allemand et que le législateur européen n'ait pas su tirer toutes les conséquences de l'ouverture du grand marché, les dispositions du règlement reposant toujours sur le cloisonnement national des interventions. Et ce d'autant, que le droit allemand, comme le droit français, avait anticipé ces développements et renforcé son arsenal national douanier, dont les dispositions étaient difficilement combinables avec celles du règlement, très faibles en comparaison.

¹⁹⁷⁴ Règlement (CE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, J.O.C.E. n°L341 du 30 décembre 1994, pp. 8 à 13.

B. La consolidation de l'action douanière de lutte contre la contrefaçon de marques

Le règlement douanier de 2003¹⁹⁷⁵ ne présentait en réalité que trois avancées notables. D'une part, la refonte du texte permettait une application plus large du règlement, en ce sens qu'il était applicable à un nombre plus important de droits de la propriété intellectuelle. D'autre part, il améliorait les contrôles aux frontières extérieures en renforçant la coopération entre les autorités douanières et les titulaires de droits. Enfin, il simplifiait considérablement les procédures de demande d'intervention des autorités douanières, afin d'en faciliter l'accès aux PME. De nombreux problèmes subsistaient cependant parmi lesquels, celui de son champ d'application jugé trop restreint, la brièveté des délais encadrant la procédure et la question du transbordement ou du transit de marchandises soupçonnées de contrefaçon, n'avaient toujours pas été réglés. Le refus du législateur européen d'étendre le champ d'application du règlement à la contrefaçon intra-communautaire était d'autant plus préoccupant, que les statistiques douanières en avaient confirmé l'existence à de nombreuses occasions. Au cours des dernières années, l'Allemagne en avait d'ailleurs particulièrement souffert et comptait désormais parmi les plaques tournantes empruntées par les contrefaçons pour déferler sur le marché européen. Quant au cas du transit, la décision de la CJUE dans l'Affaire Philips et Nokia¹⁹⁷⁶ n'avait fait qu'attiser les débats. Côté français, les milieux intéressés s'étaient dits contre cette décision, jugeant que le seul risque de commercialisation de produits contrefaits en provenance d'Etats tiers aurait du suffire à autoriser l'intervention des autorités douanières. Côté allemand, la théorie de la commercialisation effective telle que défendue par la CJUE avait trouvé un allié, puisqu'elle permettait de mettre un terme à la « Herkunftsfiction ».

¹⁹⁷⁵ Règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O.U.E. n°L196 du 2 août 2003, pp. 7 à 14.

¹⁹⁷⁶ Affaires jointes C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV contre Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et autres et Affaire C-495/09 Nokia Corporation contre Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs du 1^{er} décembre 2011, se reporter au Recueil numérique ECLI:EU:C:2011:796, GRUR Int., février 2012, p. 134.

Le quatrième règlement douanier de 2013¹⁹⁷⁷ qui était très attendu des milieux intéressés présentait quelques avancées notoires, mais les stagnations n'étaient pas rares. Par comparaison avec son prédécesseur, le règlement de 2013 renforçait de manière significative la capacité d'action des autorités douanières, en procédant à un élargissement de son champ d'application, à une extension de la catégorie des personnes habilitées à présenter une demande d'intervention, à une systématisation du recours à la procédure de destruction simplifiée et à la consolidation des mécanismes de coopération et d'échange d'informations entre les autorités douanières nationales et entre celles-ci et les titulaires de droits. La réforme était toutefois moins ambitieuse que ce qui avait été prévu à l'origine et avait un goût d'inachevé.

Une fois de plus, le législateur européen n'avait pas su ou pas pu profiter de ce nouveau règlement pour mettre en place un système réellement dissuasif. Malgré la décision de la CJUE, la délicate question du transit de marchandises n'était toujours pas réglée, ce qui avait été vivement critiqué côté français. Quant à l'éternelle question de savoir si le fait que la législation française applique de façon extensive les dispositions du règlement, était problématique compte tenu de l'applicabilité directe du règlement, elle n'avait toujours pas été solutionnée. Le règlement avait, semble-t-il été mieux accueilli côté allemand, malgré l'exclusion des importations parallèles de son champ d'application, qui était à l'origine de nombreux débats outre Rhin.

En conclusion, il fallait noter que ce quatrième règlement n'avait pas tenu ses promesses sur bon nombre de points et qu'il devait par conséquent être d'avantage considéré comme une stagnation que comme une réelle évolution, dans la mesure où il restait en pratique assez peu dissuasif. Il était cependant indéniable que la lutte contre la contrefaçon avait eu une influence certaine sur l'élaboration d'un droit douanier commun, dont l'efficacité ne pourrait être que renforcée par l'harmonisation des mesures de nature pénale.

¹⁹⁷⁷ Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant el contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil, JOUE L 181 du 29 juin 2013, p. 15.

Chapitre 3 : L'échec de la mise en place d'un dispositif de sanctions harmonisé

La troisième et dernière composante du modèle européen de lutte contre la contrefaçon de marques, observée dans le présent travail de recherche était la composante pénale. Le législateur européen ne pouvait en effet plus se contenter de s'attaquer aux seules marchandises, mais devait désormais prévoir de véritables sanctions applicables dans chaque Etat membre à l'encontre des contrefacteurs. En effet, même si une partie importante des disparités nationales avait été gommée, la survivance d'un certain nombre d'entre elles empêchait les titulaires de droits de propriété intellectuelle de bénéficier d'un niveau de protection équivalent sur l'ensemble du territoire de la Communauté et les sanctions demeuraient extrêmement disparates. Il était donc impensable d'envisager l'élaboration d'un modèle européen de lutte contre la contrefaçon de marques, sans procéder à l'harmonisation du droit pénal des marques.

Comme énoncé plus haut, la Commission avait opéré une première tentative infructueuse d'harmonisation des mesures répressives lorsqu'elle avait adopté la directive contrefaçon 2004/48/CE, dont les dispositions pénales initialement prévues avait tout simplement été supprimées, son droit d'initiative en la matière ne faisant pas l'unanimité. Après cette tentative infructueuse, le législateur européen avait envisagé successivement trois des options les plus pertinentes qui s'offraient à lui, à savoir le rapprochement des législations pénales à la discrétion des Etats membres doublée d'une campagne de sensibilisation, la mise en place d'une action au niveau internationale, dont les effets avaient été jusqu'à présent limités et enfin, l'insertion de dispositions sur la contrefaçon et le piratage dans les textes de coopération policière et judiciaire. Après mûre réflexion, il s'était finalement rabattu sur une quatrième et dernière option, qui était une double proposition directive-décision cadre¹⁹⁷⁸. C'était sans compter sur le débat d'ordre procédural qui allait en résulter, en raison du mécanisme législatif choisi et de l'animosité non dissimulée de bon nombre d'Etats membres à l'égard de ce projet.

¹⁹⁷⁸ Commission européenne, COM(2006)168 final du 27 avril 2007, Proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, in RLDI n°27 de 2007/27, n°883.

Tout au long de l'élaboration du projet d'harmonisation des mesures pénales de lutte contre la contrefaçon de marques, la question de l'opportunité de l'emploi des sanctions pénales en matière de droits de la propriété intellectuelle n'avait eu de cesse d'être soulevée, de même que celle de l'efficacité de la réponse pénale à un tel phénomène, car elle n'avait jusque là pas réellement fait ses preuves. Les opposants à une harmonisation en matière pénale avaient eu vite fait de pointer la France du doigt, dont la législation en la matière était disait-on l'une des plus répressives au monde, mais dont les résultats n'étaient pas proportionnels aux moyens mis en œuvre. En pratique, là où les procédures pénales existaient, elles étaient rarement utilisées ; quant au prononcé des sanctions pénales prévues par la loi il n'était pas systématique et les sanctions étaient souvent revues à la baisse.

Partant du présupposé que la réponse pénale n'était pas toujours la plus adaptée, fallait-il privilégier la prévention à la répression ? Force était de constater qu'un domaine aussi riche et diversifié que celui de la propriété intellectuelle rendait difficile, voire impossible une approche réellement harmonisée de l'application de sanctions en cas d'atteinte. C'est en partie pour cette raison que la troisième et dernière tentative d'harmonisation en date, sous la forme d'une proposition modifiée de directive unique avait échoué. Contre toute attente, et contrairement à l'avis favorable du Parlement européen, le Conseil qui avait la réputation d'être un fervent défenseur du projet de renforcement de la lutte contre la contrefaçon de marques, mais qui était sans doute mécontent d'avoir été tenu à l'écart, n'avait pas daigné se prononcer sur la dite proposition modifiée de directive.

C'était sans compter sur le fait que ses détracteurs allaient finalement avoir raison du projet et que son abandon pur et simple allait être prononcé début 2013. Les principaux reproches formulés à l'encontre du projet de directive modifiée n'étaient autres que le caractère imprécis du champ d'application des dispositions contenues dans la proposition modifiée de directive et le caractère jugé trop hétérogène de l'encadrement des différents droits de la propriété intellectuelle. Il fallait néanmoins saluer l'intention louable de la Commission, qui même si elle n'avait pas abouti aux résultats escomptés, avait eu le mérite de projeter dans un futur proche les perspectives de l'espace pénal européen.

En France comme en Allemagne, l'échec de ce projet avait été vivement déploré puisque ces deux Etats avaient développé très tôt des dispositifs répressifs nationaux d'envergure pour lutter contre la contrefaçon de marques sur le plan pénal.

On ne pouvait qu'espérer que la mise en œuvre de mesures unifiées en matière de droit pénal des marques s'avérerait incontournable dans les années à venir. Un rapide coup d'œil au modèle européen de lutte contre la contrefaçon de marques dans sa globalité, soulevait nécessairement la question de sa propension à lutter de façon effective et efficace contre ce phénomène en pleine expansion. En l'état actuel des choses, il était possible d'en douter. De toute évidence, ce modèle était perfectible sur de nombreux points, mais au regard des éléments évoqués précédemment, il était possible d'affirmer que la lutte contre la contrefaçon de marques à l'échelle européenne, avait contribué de façon significative à l'achèvement du marché intérieur et de façon plus générale, à la construction européenne prise dans son ensemble. Même si de nombreuses questions étaient demeurées sans réponse lors de l'élaboration de ce modèle et que la marge d'amélioration dont il disposait n'était pas clairement définie, la possibilité d'une reconsidération du dit modèle dans le contexte franco-allemand, semblait être une piste intéressante.

Deuxième partie : La reconsidération du modèle européen dans le contexte franco-allemand

Depuis les débuts de l'aventure européenne, la France et l'Allemagne avaient été perçues comme des entités complémentaires dont l'alchimie leur avait valu l'appellation de « couple franco-allemand ». Cette forme moderne de coopération avait fait ses preuves tant dans le cadre de la construction européenne que dans celui de la systématisation de la lutte contre la contrefaçon de marques. En effet, qu'il s'agisse du projet de réforme du système européen de protection des marques (Chapitre 1), de la tentative de rééquilibrage de la procédure de saisie-contrefaçon (Chapitre 2), ou des pistes de réflexion concernant une stratégie efficace d'harmonisation des dispositions de droit pénal de lutte contre la contrefaçon de marques (Chapitre 3), cette relation originale, empreinte d'amitié et de compétition, avait contribué à révéler les insuffisances du modèle européen et à proposer un certain nombre d'améliorations.

Chapitre 1 : L'exemple d'une approche nationale du modèle européen

L'Etude du MPI de Munich sur le fonctionnement du système de protection des marques en Europe¹⁹⁷⁹ était à l'origine de la réforme à venir du droit européen des marques. Il était apparu très rapidement aux spécialistes de l'Institut, que pour que cette étude puisse refléter la réalité de la situation, il allait falloir traiter d'avantage que les simples points initialement listés par la Commission européenne. Cette Etude avait donc pour principal objectif d'évaluer le modèle européen dans son intégralité et de proposer un certain nombre de modifications, en tenant compte des remarques et avis collectés au sein des milieux intéressés, propositions que la Commission était libre d'accepter ou de refuser. Tandis qu'une partie de l'Etude s'attachait à simplifier le fonctionnement du système de la marque communautaire, une autre traitait de l'accentuation de l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques.

A. La simplification du fonctionnement du système de la marque communautaire

Dans la première partie de l'Etude, le succès de l'introduction de la marque communautaire était confirmé, même si sa modernisation semblait incontournable.

¹⁹⁷⁹ Max Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München, Studie zum Funktionieren des europäischen Markensystems vom 15. Februar 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

L'Etude réaffirmait, par ailleurs, la solidité des fondements traditionnels du système de la marque communautaire, parmi lesquels figuraient essentiellement les principes d'unité et de coexistence, ainsi que la nécessité de maintenir une certaine cohérence entre les dispositions encadrant la marque communautaire et celles tirées des différents droits des marques nationaux.

Les propositions de modification contenues dans l'Etude, même si elles n'avaient pas toutes été retenues, avaient notamment conduit à l'abandon des dispositions jugées obsolètes, à la refonte partielle du système traditionnel de classification des produits et services, à une simplification de la procédure d'enregistrement avec notamment l'abandon du critère de représentation graphique, la clarification des cas d'obtention du caractère distinctif par l'usage, l'accentuation progressive de la prise en considération des droits antérieurs ainsi que de la renommée des marques communautaires, la clarification et la délimitation de l'usage sérieux requis en présence d'une marque communautaire (« genuine use »), ainsi que la simplification de la procédure de demande de dépôt (abandon de l'examen ex-officio des motifs relatifs de refus) et avaient participé à l'ajustement structurel du système des taxes, qui allait conduire au passage à une taxe dite « mono-classe ».

Bien que les milieux intéressés aient majoritairement accueilli ces propositions de façon favorable, ils s'étaient cependant montrés plus critiques quant aux stratégies envisagées pour désengorger les registres ou aux dispositions visant à imposer une coexistence forcée entre une marque antérieure et une nouvelle marque n'évoluant pas dans la même sphère.

B. L'accentuation de l'harmonisation des systèmes nationaux de protection des marques

Une deuxième partie importante de l'Etude était consacrée à l'harmonisation progressive et croissante des systèmes nationaux de protection des marques. L'Etude envisageait à cette fin la modernisation des conditions d'enregistrement, comme précédemment évoqué, s'agissant surtout de la forme requise par la marque. De même, la révision des motifs relatifs et absolus de refus était également prévue. Compte tenu de la jurisprudence complexe de la CJUE quant aux cas de double identité ou d'usage d'un signe à d'autres fins que celles de lui conférer un caractère distinctif (fonctions

annexes de la marque), l'Etude prévoyait enfin que la Commission européenne devrait se consacrer à la clarification de ces notions et de leurs critères d'application, ce qui n'avait été que partiellement le cas.

De même que s'agissant des modifications proposées s'agissant de la marque communautaire, celles ayant trait à l'harmonisation des dispositions nationales avaient globalement été accueillies favorablement par les milieux intéressés. C'est essentiellement la position adoptée par la Commission concernant les cas de transit qui lui avait valu d'être saluée, puisqu'elle s'était opposée à la solution retenue par la CJUE qui était particulièrement défavorable aux titulaires de droits. Elle avait fait de même s'agissant des cas de familles de marques. Par opposition, son interprétation de la protection conférée en présence d'une utilisation d'un signe dans un but autre que celui de lui conférer un caractère distinctif, ainsi que l'échec de l'alignement du statut des marques notoires sur celui des marques renommées avait été d'avantage sujet à controverse.

Enfin, force était de constater que le choix de cet Institut de renom pour mener l'Etude, n'était pas anodin et devait être perçu comme une preuve de confiance de la part de la Commission ainsi qu'une forme de reconnaissance de l'excellence du travail de l'Institut dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon de marques. La liste des participants reflétait l'engagement fervent de certains Etats membres pour cette cause, comme c'était le cas de l'Allemagne et de la France et permettait également de mesurer l'influence qu'avaient pu avoir les « best practices » des dits Etats lors de l'élaboration des projets textuels de nouveau règlement et de nouvelle directive. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, contrairement aux craintes initiales, une suppression pure et simple de l'échelon national en matière de protection des marques et de lutte contre la contrefaçon ne semblait pas d'actualité. De ce fait et dans la mesure où les modifications apportées étaient extrêmement disparates, le paquet législatif envisagé ne pouvait être qualifié de révolutionnaire. En effet, les textes proposés par la Commission s'apparentaient d'avantage à des inventaires à la Prévert qu'à de véritables textes législatifs complets. L'adoption de ces deux textes qui était initialement prévue pour le printemps 2014 avait visiblement été repoussée, étant donné que le Conseil ne s'était toujours pas prononcé. Il ne restait donc qu'à espérer qu'il ne s'agissait là que

d'un report provisoire et non du signe de l'échec futur de ce projet, comme cela avait été le cas pour le projet d'harmonisation en matière pénale des sanctions aux atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle. Le 11 mars dernier, la France a adopté une nouvelle loi de lutte contre la contrefaçon, de telle façon que le temps presse et qu'afin d'empêcher que les nouvelles dispositions envisagées par le législateur européen ne deviennent immédiatement obsolètes, il est temps d'envisager leur adoption à l'échelle européenne.

Chapitre 2 : La « saisie-contrefaçon », un exemple édifiant d'harmonisation franco-allemande

A l'issue de cinq longues années de préparation et de discussions, la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil avait finalement été adoptée le 29 avril 2004. Avec pour fer de lance la procédure de saisie-contrefaçon, cette directive allait marquer l'entrée de l'Europe dans une nouvelle ère de lutte contre la contrefaçon, en autorisant la saisie de preuves par les autorités compétentes avant toute action au fond. Cette procédure des plus atypiques visait à renforcer l'arsenal déjà en place et devait jouer un rôle clef en droit des marques en renforçant la prise en compte des droits du titulaire de marques. Cette procédure atypique se situait à la croisée de l'Anton Piller Order britannique, de la saisie-description belge et de la saisie-contrefaçon à la française.

Lors de l'adoption de cette directive, le législateur européen n'avait donné aucune indication concernant la façon d'insérer cette procédure dans les dispositifs nationaux, ce qui avait conduit à ce que les questions épineuses découlant du caractère vague et imprécis des dispositions encadrant cette procédure soient débattues au niveau national. De ce fait, l'objectif d'harmonisation poursuivi par la directive avait été mis en péril. L'Allemagne avait transposé la directive par l'intermédiaire de la loi de renforcement de l'application des droits de la propriété intellectuelle du 7 juillet 2008¹⁹⁸⁰, tandis que la France l'avait transposée près d'un an plus tôt, avec la loi de lutte

¹⁹⁸⁰ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG vom 1. September 2008, BGBl. I 2008, S. 1191.

contre la contrefaçon du 29 octobre 2007¹⁹⁸¹. Dans la mesure où ces deux lois avaient été élaborées de façon parallèle, se posait la question de savoir s'il était possible de parler d'une harmonisation franco-allemande de la procédure de « saisie-contrefaçon ».

D'un point de vue historique, le droit allemand n'avait pas connu de procédure équivalente jusqu'à l'adoption de la directive 2004/48/CE. Contrairement à la « saisie-contrefaçon » à la française, les procédures d'ordonnance de référé n'étaient apparues que tardivement en droit allemand et lors de la transposition de la directive, le droit allemand avait donc dû être modernisé.

Dans un premier temps, suite à la transposition de la procédure de saisie-contrefaçon prévue par le législateur européen, dans les ordres nationaux français et allemand, les deux systèmes juridiques s'étaient distingués l'un de l'autre en appréhendant de façon différenciée les intérêts des parties en présence. En effet, la procédure traditionnelle française de saisie-contrefaçon avait été pendant longtemps dominée par l'idée que les prérogatives du titulaire de droits d'obtenir des preuves en sa qualité de demandeur, devaient prévaloir sur celles de la partie adverse s'agissant du respect de la confidentialité ou de toute autre prérogative. Une mise en balance des intérêts en présence n'avait donc pas été envisagée de façon immédiate.

Alors que l'Allemagne envisageait d'établir un cadre d'application stricte de cette procédure, la France n'y était visiblement pas prête. En résumé et de façon caricaturale, la transposition française avait été réalisée en faveur du demandeur, tandis que la transposition allemande était intervenue en faveur du défendeur, en ce qu'elle s'était d'avantage attardée sur la protection des droits de la partie adverse.

En ce sens, le droit français de la procédure de saisie-contrefaçon était marqué par un profond déséquilibre entre les droits des parties en présence. A l'origine, la procédure de saisie-contrefaçon avait été créée avant tout pour venir en aide au titulaire de droits, qui s'il remplissait un certain nombre de conditions, pouvait bénéficier de mesures d'obtention et de conservation des preuves extrêmement importantes. Par opposition,

¹⁹⁸¹ Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007, p. 17775.

le législateur allemand avait immédiatement pointé du doigt le caractère manifestement déséquilibré de cette procédure. Contrairement à la France, l'Allemagne pour laquelle cette procédure était nouvelle, avait ensuite transposé les dispositions de la directive dans leur intégralité et en avait profité pour rééquilibrer quelque peu la procédure en adoptant une loi de transposition, qui par comparaison, était nettement plus favorable à la partie adverse.

Grâce à l'échange des « bons procédés nationaux », les différences récurrentes entre les transpositions française et allemande de la procédure de saisie-contrefaçon telle qu'envisagée dans la directive, s'étaient peu à peu estompées et avaient même complètement disparu sur certains points. De nos jours, alors que le droit français tient d'avantage compte, pour ne pas dire de façon excessive, des intérêts de la partie adverse, le déroulement de la procédure de saisie-contrefaçon a été considérablement simplifié en droit allemand et la procédure a été recentrée sur son objectif initial, qui est de venir en aide au titulaire de droits. Les points de la vraisemblance de l'atteinte, de l'entorse au principe du contradictoire, de la constitution de garanties par les parties, ainsi que de la confidentialité des procédés industriels ont été éclaircis. Certaines questions restent cependant ouvertes ou plus exactement, les ordres juridiques nationaux ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord. Les principaux points d'achoppement du contentieux de la saisie-contrefaçon restent la question de l'intervention des tiers, même si la jurisprudence est venue récemment y mettre de l'ordre, la question de la délimitation des documents saisis pendant la procédure, qui dépend de l'appréciation souveraine du juge et la détermination du juge compétent. C'est sans parler des véritables « saces de nœuds » que sont les régimes de nullité et les voies de recours en matière de saisie-contrefaçon » ; à tel point qu'il aurait été difficilement envisageable de concevoir un régime d'ensemble plus compliqué. C'est la raison pour laquelle à l'est comme à l'ouest du Rhin certains auteurs n'hésitent pas à parler d' « une harmonisation manquée de la procédure de saisie-contrefaçon ».

A défaut d'être commune à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et malgré les discussions continues sur ses modalités d'application, il faut saluer le fait que la procédure de saisie-contrefaçon repose désormais sur un équilibre subtil entre efficacité et équité processuelle et n'ait rien perdu de son efficacité. Elle est d'ailleurs de

plus en plus employée. Les critiques sont nombreuses et le resteront, mais la procédure de saisie-contrefaçon constitue à l'évidence une possibilité extraordinaire de stopper la vente de produits de contrefaçon et demeure une mesure tant offensive que dissuasive très prisée des milieux intéressés. Le caractère relativement récent de la transposition ne permet pas encore en France, comme en Allemagne, de tirer toutes les conséquences de l'application de cette nouvelle procédure. Le nombre de litiges tranchés à l'aide de cette nouvelle procédure est néanmoins en constante augmentation mais l'interprétation des dispositions anciennement nouvelles pose toujours problème, faute de solutions jurisprudentielles suffisamment éprouvées et stables. Certains auteurs constatent à juste titre, que la jurisprudence de ces dernières années semble indiquer une inquiétante inversion de la tendance. Il faudra donc veiller à ce que contrairement aux idées reçues et aux craintes initiales, la saisie-contrefaçon ne devienne pas un exercice trop périlleux non pour les saisis, mais pour les titulaires de droits de la propriété intellectuelle. De même, étant donné le caractère restrictif de cette directive qui s'applique avant tout aux cas de piratages mafieux à grande échelle et qui se désintéresse des cas de saisies ordinaires, il faut espérer que les titulaires de droits ne s'en détourneront pas.

Il faudra donc attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir parler d'une uniformisation réelle de la procédure de saisie-contrefaçon, en espérant que les suites de l'élargissement ne pèseront pas trop longtemps sur les résultats de la saisie-contrefaçon et que le fragile équilibre sur lequel elle repose, perdurera. Espérons également, que des instruments pénaux harmonisés de lutte contre la contrefaçon de marques viendront, à l'avenir, s'ajouter à cette procédure des plus efficaces.

Chapitre 3 : Le dispositif répressif franco-allemand

Parvenir à trouver une stratégie adéquate au croisement du droit pénal et de la propriété intellectuelle, pour lutter contre la contrefaçon de marques n'était et n'est toujours pas chose aisée. Néanmoins, il faut veiller à ce que le processus d'harmonisation enclenché ne s'en trouve pas considérablement freiné.

Les propositions et possibilités d'amélioration et de simplification des mesures pénales de lutte contre la contrefaçon de marques présentes dans les systèmes allemand et

français sont nombreuses. Le droit pénal des marques, tel qu'envisagé par ces deux systèmes est certainement perfectible, mais il pourrait constituer une base intéressante, dans l'optique d'une amélioration future du modèle européen. Bien que ce modèle ait déjà échoué à plusieurs reprises en matière pénale, il est vraisemblable qu'il pourrait, à l'aide d'une source d'inspiration de ce type, surmonter les difficultés rencontrées jusqu'alors.

Au cours de ces trente dernières années, la lutte contre la contrefaçon de marques a conduit en droit pénal des marques français et allemand à une véritable escalade répressive. Dans ces deux Etats, la sanction de la contrefaçon des marques est une tradition depuis de nombreuses années. La qualification de délit a été accordée très tôt par le droit français, tandis que le droit allemand prévoit traditionnellement d'importantes sanctions ; deux domaines dans lesquels ces systèmes voisins se sont mutuellement influencés au fil des années. Avec la loi dite Perben¹⁹⁸² et la loi de 2007¹⁹⁸³, le système juridique français a considérablement renforcé son dispositif pénal, de telle sorte qu'actuellement, les sanctions prévues côté français dépassent celles appliquées outre Rhin. Il faut toutefois noter que depuis juin 2013¹⁹⁸⁴ et suite à l'intervention du Bundestag en faveur d'un renforcement des dispositions pénales en cas d'atteinte portée à une marque, une peine privative de liberté minimum de trois mois est prévue. Par comparaison, il faut toutefois souligner que le droit allemand a tardé à qualifier les actes de contrefaçon de délits. Cependant, dès le milieu des années 90, il avait aménagé des peines d'emprisonnement sévères ainsi que des amendes élevées et avait surtout innové en prévoyant la possibilité de doubler les peines d'amende. Avec l'introduction d'une peine minimale en droit allemand, le droit pénal des marques français a en partie perdu sa position dominante s'agissant de la répression des atteintes portées aux marques. Il ne reste qu'à espérer que le modèle européen saura, dans les années à venir, s'inspirer des pratiques développées de chaque côté du Rhin.

¹⁹⁸² Loi n° 2004-204, dite Perben II, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n°59 du 10 mars 2004, page 4567 ; D. 2004, Lég., p. 737.

¹⁹⁸³ Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007 p. 17775.

¹⁹⁸⁴ Bundestag, 28. Juni 2013 in APM, „Bundestag beschliesst Mindeststrafe für gewerbsmäßige Markenpiraterie“, <http://www.markenpiraterie-apm.de/185-0-Strafrechtsverschaeferung.html>.

La question de la légitimité des sanctions pénales en matière de droits de la propriété intellectuelle continue à se poser de façon récurrente et les réflexions concernant une éventuelle hiérarchisation des actes de contrefaçon ou la mise en œuvre d'une politique de spécialisation des juridictions pénales, n'ont pas encore abouti. Fixer les sanctions en fonction du degré de l'atteinte semble dangereux, dans la mesure où cela reviendrait à affirmer qu'il y a d'un côté une contrefaçon réellement dangereuse et sanctionnable et de l'autre, une qui l'est moins et qui pourrait être traitée en dilettante. Raisonner de la sorte reviendrait à procéder à ce que certains nomment une « banalisation de la petite contrefaçon ». Bien que le législateur allemand se soit montré plus enclin que son homologue français à une hiérarchisation des actes de contrefaçon, celle-ci a pour le moment été écartée. Dans un contexte aussi incertain la possibilité d'une alliance nouvelle du droit pénal avec le droit douanier constitue une piste de réflexion intéressante. En effet, jusqu'à présent, la lutte contre les contrefaçons de marques avait toujours été organisée autour du principe d'une complémentarité « déséquilibrée » des voies civile et pénale. Ainsi le droit pénal avait pour principal objectif de punir le contrefacteur, alors que le droit civil avait pour but de réparer le préjudice. Or depuis toujours, la traditionnelle complémentarité de ces deux voies tourne à l'avantage de la voie civile. Se pose donc la question de savoir si la voie pénale est vouée à rester dans l'ombre de la voie civile ou si elle pourrait en s'associant au droit douanier, connaître une forme de renaissance. Actuellement, une partie importante de la doctrine, d'un côté comme de l'autre du Rhin, a bon espoir que la voie pénale parvienne effectivement, dans les années à venir, à retrouver ses lettres de noblesse, à l'aide du droit douanier, son allié de demain.

Les propositions et possibilités de simplification et d'amélioration des mesures pénales en matière de lutte contre la contrefaçon en France, comme en Allemagne sont nombreuses. Le droit pénal à l'échelle franco-allemande est certainement perfectible, mais compte tenu des échecs répétés des projets d'harmonisation des sanctions à l'échelle européenne, il semble constituer une base solide pour amorcer une répression efficace de la contrefaçon des marques en Europe. Si tel est effectivement le cas, les droits pénaux des marques français et allemand devront, dans un premier temps, apprendre à composer avec un cadre répressif plus faible, puisque l'intervention du

législateur européen dans ce domaine ne pourra qu'être progressive. Force est de constater que compte tenu du fait que la contrefaçon est un phénomène à dimension internationale, il est impensable de s'en tenir à des perspectives nationales tant sur le plan pénal, que sur le plan douanier ou civil et qu'il faudra donc en passer par là.

Conclusion

Au vu de ces développements, il est possible d'affirmer que depuis la fin des années 80, la France et l'Allemagne ont été à l'avant-garde de la plupart des grandes avancées de la construction européenne en matière de marques. En effet, l'étude des différents paramètres de la lutte européenne contre la contrefaçon de marques met en lumière le rôle fondamental qu'ont joué ces deux Etats membres suite à la reprise et à l'accentuation du dialogue franco-allemand dans ce domaine et la façon dont ils ont contribué à l'acquisition par le droit des marques d'une forte dimension européenne. Au cours de ces dernières années, on a assisté à l'émergence d'un véritable leadership franco-allemand au service d'une Union européenne plus aboutie en matière de lutte contre la contrefaçon des marques et de façon générale, d'une Union européenne plus intégrée. J'ai la conviction qu'une reconsidération du modèle européen de lutte contre la contrefaçon de marques dans le contexte franco-allemand des marques, forte des succès, des échecs et des difficultés rencontrées par les autorités législatives nationales ne pourrait qu'aboutir à un renforcement positif du dispositif en place.