

Congrès de Seoul 2012
Version adoptée
23 octobre 2012

Résolution

Question Q230

Contrefaçon de marques par des produits [marchandises] en transit

L'AIPPI

Rappelant que :

- 1) L'AIPPI a précédemment étudié des aspects des mesures frontalières et autres moyens d'intervention des douanes à l'encontre des actes de contrefaçon de marque dans des questions précédentes, aboutissant en particulier à :
 - a) La résolution du Congrès de Londres en 1986 – Question Q86, intitulée « Mesures contre la contrefaçon des produits de Marque » (**Résolution anti-contrefaçon de Londres**) ;
 - b) La résolution du Conseil des Présidents de Lisbonne en 1993 – Question Q122, intitulée « Saisie en douane » (**Résolution saisie en douane de Lisbonne**) ;
 - c) La résolution du Comité Exécutif de Sorrente en 2000 – Question Q147 intitulée « L'efficacité des mesures douanières après les accords ADPIC » (**Résolution de Sorrente**) ; et
 - d) La résolution du Comité Exécutif de Buenos Aires en 2009 – Question 208 intitulée « Les mesures frontalières et les autres moyens d'intervention des douanes à l'encontre des contrefacteurs » (**Résolution Mesures Frontalières de Buenos Aires**).
- 2) La Résolution anti-contrefaçon de Londres a reconnu les pertes subies par ces entreprises dont les produits souffrent de la contrefaçon et a adopté une recommandation en vue du renforcement de la coopération internationale dans le cadre des actions policière et douanière avec pour but d'éliminer le commerce international de marchandises contrefaisantes (No 4b).
- 3) La Résolution saisie en douane de Lisbonne soutenait l'instauration d'un système de saisie par les autorités douanières de produits de contrefaçon et de piraterie qui portent atteinte aux marques, droits d'auteur et droits voisins (No 1). L'AIPPI a ensuite exprimé l'opinion selon laquelle, dans un tel système, les droits de toute personne dont les marchandises ont été à tort saisies devraient être protégés de manière adéquate en exigeant du propriétaire du droit concerné d'indemniser cette personne (No 2). Enfin, l'AIPPI a considéré qu'un tel système devait être étendu aux autres droits de PI (en ce y

compris les dessins et modèles) s'il apparaît clairement que ces droits sont contrefaits (No 3).

4) La Résolution Mesures Frontalières de Buenos Aires observait que :

- a) les mesures frontalières sont désormais généralement prévues en matière de produits piratant des droits d'auteur et marchandises contrefaisant les marques. (Dans de nombreux pays, de telles mesures sont également disponibles en matière de contrefaçon de dessins et modèles, de brevets et autres droits de PI) ;
- b) le niveau de preuve de la contrefaçon alléguée exigé par les autorités douanières en vue d'obtenir des mesures frontalières varie fortement d'un pays à l'autre ; et

adoptait la résolution suivant laquelle les mesures frontalières devraient pouvoir être mises en œuvre pour tous les droits de PI ainsi que pour toutes les formes de contrefaçon de droits de PI, tels que reconnus par les lois en vigueur dans des territoires nationaux ou régionaux concernés.

5) La Résolution de Sorrente observait que, pour être en conformité avec l'article 51 des accords ADPIC, la plupart des pays ont des procédures permettant la suspension de la mise en libre circulation par les autorités douanières de marchandises de marques contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte aux droits d'auteurs, soit sous forme d'actions judiciaires devant les Tribunaux, soit sous forme d'actions auprès des autorités douanières, ou d'actions combinées devant les Tribunaux et les autorités douanières. La Résolution de Sorrente contenait, entre autres, les résolutions suivantes :

- a) que les mesures douanières soient étendues aux marques notoires au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris, ainsi qu'aux marques qui n'ont pas été enregistrées mais qui bénéficient d'une protection selon la loi nationale du pays d'importation ;
- b) que tous les pays étendent leurs mesures douanières aux marchandises en transit et aux marchandises destinées à l'exportation qui par ailleurs constitueraient la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle respectivement dans le pays de transit ou le pays d'exportation ; et
- c) qu'une étude complémentaire sur l'application des mesures douanières aux droits de propriété intellectuelle autres que ceux contrefaits par des marchandises de marques contrefaites et des marchandises pirates portant atteinte aux droits d'auteur conformément à la note 14 de l'article 51 des accords ADPIC, soit entreprise.

Considérant que :

- 1) La question de savoir si des marchandises en transit seraient considérées comme une contrefaçon de marque dans le pays de transit est complexe et vaste.
- 2) Les termes "en transit" et "transit" ont des significations différentes dans différents contextes et aussi dans différents traités internationaux concernant aussi bien le droit douanier que le droit de la propriété intellectuelle. Alors que presque tous les pays contiennent, d'une certaine manière, le concept de, en transit, ces mots précis peuvent ne pas être expressément utilisés dans tous les pays pour définir ce concept. Pour ces raisons, cette résolution ne va pas tenter d'attribuer une définition juridique à ces termes.

- 3) Le traitement des marchandises en transit varie considérablement suivant les différents pays. La question de savoir si les marchandises en transit seraient considérées comme une contrefaçon de marque dans le pays de transit est étroitement liée au droit douanier. La portée de cette Résolution est limitée à l'exercice des droits de propriété intellectuelle en application du droit de la propriété intellectuelle.

Adopte la résolution suivante :

- 1) Les termes "en transit" et "transit" doivent être compris dans leur sens général, tels qu'ils sont communément compris dans leur sens courant. Plus particulièrement, les marchandises en transit sont communément comprises comme des marchandises qui ont été déclarées comme traversant un pays (le pays de transit) en direction d'un autre pays (le pays de destination) et qui ne seront pas mises sur le marché dans le pays de transit.
- 2) En tant que standard minimum, les marchandises en transit devraient tomber sous le droit du propriétaire de la marque d'interdire aux tiers l'importation des marchandises comportant sa marque dans certaines circonstances lorsqu'il y a une indication que les marchandises peuvent entrer dans le marché du pays de transit, telle que :
 - a) lorsque le propriétaire, ou toute autre personne responsable des marchandises en transit, a fait une publicité pour de telles marchandises dans le pays de transit ;
 - b) lorsque le propriétaire, ou toute autre personne responsable des marchandises en transit, a offert en vente de telles marchandises dans le pays de transit ;
 - c) lorsque le propriétaire, ou toute autre personne responsable des marchandises en transit, a par le passé écoulé des marchandises contrefaisantes dans le pays de transit;
 - d) lorsque le propriétaire ou toute personne responsable des marchandises en transit n'a pas coopéré avec les douanes ou n'a pas respecté les demandes des douanes ; ou
 - e) lorsque la destination des marchandises n'est pas déclarée ou est incohérente avec la documentation douanière.
- 3) La simple possibilité que les marchandises puissent ne pas atteindre le pays de destination et que les marchandises puissent être détournées dans le marché du pays de transit ne sont pas des motifs suffisants pour établir des actes de contrefaçon de marque.
- 4) Dans la mesure où l'une quelconque des indications mentionnées dans le paragraphe 2 de cette Résolution peut être établie, le propriétaire des marchandises en transit doit avoir la charge de la preuve de démontrer que les marchandises n'étaient pas destinées à entrer dans le marché du pays de transit.
- 5) Les mesures douanières devraient être accessibles, dans le pays de transit, aux propriétaires de marques afin que ceux-ci puissent mettre en œuvre leurs droits contre les marchandises en transit.
- 6) Les mêmes mesures réparatrices que celles applicables pour les autres actes d'atteinte au droit des marques devraient être disponibles pour les atteintes causées par marchandises en transit. Il s'ensuit que les mêmes moyens de défense et mesures réparatrices que ceux applicables pour les autres actes d'atteinte au droit des marques devraient être disponibles lorsque les marchandises en transit sont accusées de porter atteinte à la marque.