

Communication de la Commission relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sans être mises en libre pratique, y compris les marchandises en transit

(2016/C 244/03)

Sommaire

	<i>Page</i>
1. OBJECTIF	4
2. MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE CONTEXTE DU CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES	5
2.1. Marchandises provenant de pays tiers sans être mises en libre pratique	5
2.2. Marchandises provenant de pays tiers sans être mises en libre pratique et portant une marque identique ou pour l'essentiel identique	5
3. MARCHANDISES SOUPÇONNÉES DE PORTER ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES	6
3.1. Contrôle et retenue	6
3.2. Produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique	7
3.3. Médicaments	8
3.4. Coopération avec les titulaires de droits	8

1. OBJECTIF

Les «Lignes directrices de la Commission européenne concernant le contrôle, par les autorités douanières de l'Union européenne, du respect des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises, notamment les médicaments, transitant par l'Union européenne» publiées par les services de la Commission le 1^{er} février 2012 sur le site web de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (TAXUD) doivent être mises à jour pour refléter:

- le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (¹), qui a remplacé le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (²),
- le dispositif législatif sur les marques [le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil (³) a modifié le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil (⁴) et la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (⁵) a été adoptée].

Le règlement (UE) n° 608/2013 définit les conditions et les procédures pour le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) et a notamment étendu le champ d'application des DPI faisant l'objet d'un contrôle par les autorités douanières (marques, dessins et modèles, droits d'auteur ou tout droit voisin, indications géographiques, brevets, protections des obtentions végétales, topographies de produits semi-conducteurs, modèles d'utilité, noms commerciaux).

Les dispositions du règlement (UE) n° 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle doivent être appliquées en tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, comme précisé dans le préambule et à l'article 41 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (⁶).

(¹) 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 (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(²) 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 intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196 du 2.8.2003, p. 7).

(³) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).

(⁴) Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(⁵) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

(⁶) Annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.

Le dispositif législatif sur les marques étend désormais les droits du titulaire d'une marque enregistrée au niveau de l'Union en tant que marque de l'Union européenne ou au niveau d'un État membre en tant que marque nationale afin de lui permettre d'empêcher des tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Cet aspect doit être pris en compte lors du contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI.

Le présent document remplace par conséquent les «Lignes directrices de la Commission européenne concernant le contrôle, par les autorités douanières de l'Union européenne, du respect des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises, notamment les médicaments, transitant par l'Union européenne».

2. MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE CONTEXTE DU CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Le règlement (UE) n° 608/2013 prévoit les procédures relatives à l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. L'article 2 du règlement énumère les droits de propriété intellectuelle faisant l'objet d'un contrôle par les autorités douanières. Le règlement (UE) n° 608/2013 définit les conditions et les procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier (article 1^{er}, paragraphe 1), les autorités douanières ne disposant que du pouvoir d'évaluer si des marchandises sont des «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle», telles que définies à l'article 2, paragraphe 7.

Le règlement (UE) n° 608/2013 ne fixe aucun critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (considérant 10). La question de savoir si une atteinte à un droit de propriété intellectuelle existe relève du droit matériel de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété par les tribunaux nationaux compétents et la Cour de justice de l'Union européenne.

2.1. Marchandises provenant de pays tiers sans être mises en libre pratique

En ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, il peut y avoir atteinte aux droits de propriété intellectuelle concernés lorsqu'au cours de leur séjour sur le territoire douanier de l'Union [par exemple lorsqu'elles font l'objet d'un régime particulier conformément au code des douanes de l'Union (¹)], ou même avant leur arrivée sur ce territoire, ces marchandises font l'objet d'un acte commercial dirigé vers le marché de l'Union, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité [voir arrêt Philips/Nokia, point 57 (²)] ou lorsqu'il ressort de documents (par exemple un mode d'emploi) ou d'une correspondance concernant ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers le marché de l'Union est envisagé sans l'autorisation du titulaire du droit.

Par conséquent, les marchandises provenant d'un pays tiers sans être mises en libre pratique et soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé dans l'Union européenne par une marque, un droit d'auteur ou un droit voisin, un dessin ou modèle ou un brevet, par exemple, peuvent être considérées comme des «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle» lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union. Ces éléments de preuve peuvent indiquer que les marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union (voir arrêts Philips/Nokia, point 78).

2.2. Marchandises provenant de pays tiers sans être mises en libre pratique et portant une marque identique ou pour l'essentiel identique

Le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 ainsi que la directive (UE) 2015/2436, étend les droits du titulaire d'une marque enregistrée au niveau de l'Union en tant que marque de l'Union européenne ou au niveau d'un État membre en tant que marque nationale afin de lui permettre d'empêcher des tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque (ci-après les «produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique») même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'Union. Comme expliqué au considérant 15 du règlement (UE) 2015/2424, l'objectif est de «renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) [...]».

(¹) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(²) Affaires jointes C-446/09 et C-495/09.

Les nouvelles dispositions relatives au traitement de produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique, introduits sur le territoire de l'Union sans être mis en libre pratique, sont applicables comme suit:

Marques de l'Union européenne

- Dans le cas des marques de l'Union européenne, le règlement (UE) 2015/2424 est entré en vigueur le 23 mars 2016 (article 4) et est devenu applicable le même jour. Depuis le 23 mars 2016, les autorités douanières peuvent donc intervenir à l'égard de produits provenant de pays tiers introduits sur le territoire douanier de l'Union sans être mis en libre pratique et portant une marque identique ou pour l'essentiel identique à une marque de l'Union européenne.

Marques nationales

- Dans le cas des marques nationales, la directive (UE) 2015/2436 est entrée en vigueur le 12 janvier 2016 (article 56). Conformément à l'article 54 de cette directive, les États membres adaptent leur droit des marques national ainsi que leurs dispositions réglementaires et administratives afin de mettre en œuvre la directive avant le 14 janvier 2019. Dans le cas des marques nationales, cela signifie que les nouvelles dispositions concernant les produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique, introduits sur le territoire de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée sans être mis en libre pratique, seront applicables dans cet État membre une fois que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 10 de la directive seront adoptées et entrées en vigueur, ce qui peut être le cas à tout moment avant le 14 janvier 2019. Les autorités douanières de chaque État membre devraient donc suivre de près la révision de leur droit des marques national afin de connaître la date à partir de laquelle elles devraient appliquer les dispositions relatives au transit pour les marques nationales. Elles peuvent intervenir à l'égard de produits provenant de pays tiers sans être mis en libre pratique et portant une marque identique ou pour l'essentiel identique à une marque nationale une fois les dispositions nationales en vigueur et applicables dans cet État membre.

Droits du titulaire en lien avec les produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique

L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, se lit comme suit:

«Droit conféré par la marque de l'Union européenne

[...] 4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. [...]» (soulignement ajouté).

Droits conférés par la marque nationale

Le libellé de l'article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 est similaire à celui de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, et étend les droits du titulaire d'une marque nationale enregistrée concernant les produits introduits sur le territoire de l'État membre et qui portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque nationale enregistrée, sans que ces produits ne soient mis en libre pratique dans l'État membre.

Il convient de signaler qu'en vertu du libellé et de la finalité de ces nouvelles dispositions, les droits du titulaire de la marque ne s'étendent pas seulement aux produits portant un signe identique à la marque enregistrée de son titulaire (c'est-à-dire un signe qui reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque protégée ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, conformément à la définition donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-291/00, LTJ Diffusion SA).

Les nouvelles dispositions couvrent également les produits portant un signe «qui ne peut être distingué, dans ses aspects essentiels» de la marque enregistrée.

3. MARCHANDISES SOUPÇONNÉES DE PORTER ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES

3.1. Contrôle et retenue

En vertu du code des douanes de l'Union [règlement (UE) n° 952/2013], les autorités douanières peuvent effectuer tout contrôle de marchandises non Union introduites sur le territoire douanier de l'Union qu'elles jugent nécessaire⁽¹⁾. Ces contrôles doivent être proportionnés et réalisés conformément aux critères d'analyse de risque.

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment son article 46.

Outre la possibilité générale d'effectuer des contrôles, les autorités douanières peuvent également, conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 608/2013, retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier sur le territoire douanier de l'Union, en particulier dans les situations suivantes:

- a) lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation;
- b) lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l'Union ou en sortent;
- c) lorsqu'elles sont placées sous un régime particulier.

La décision de retenir des marchandises est prise par les autorités douanières sur la base de l'existence d'indications raisonnables permettant de conclure que ces marchandises portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La retenue des marchandises permet au titulaire de droits d'avoir accès à des informations confidentielles et d'inspecter les marchandises en question, et peut aboutir à leur destruction, sans qu'il soit nécessaire de déterminer formellement qu'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle (¹). Cette procédure va au-delà de la simple activité de contrôle effectuée par les autorités douanières.

3.2. Produits portant une marque identique ou pour l'essentiel identique

Comme indiqué au considérant 15 du règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009:

«[...] Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la "Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha, le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire dans l'Union, dans la vie des affaires, des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits. [...]»

Comme indiqué au considérant 16 du règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 ainsi qu'au considérant 22 de la directive (UE) 2015/2436:

«[...], les titulaires de marques de l'Union européenne devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le [dépôt] temporaire, le perfectionnement actif ou l'admission temporaire, même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'Union. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, [...]»

Conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale sur les marques, les produits soupçonnés de porter une marque identique ou pour l'essentiel identique peuvent être retenus par les autorités douanières conformément au règlement (UE) n° 608/2013 lorsque ceux-ci sont introduits sur le territoire douanier de l'Union sans être mis en libre pratique et sans être destinés à être mis sur le marché de l'Union. Ces produits soupçonnés de porter sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique peuvent se trouver sur le territoire douanier de l'Union:

- en dépôt temporaire,
- en transit d'un pays tiers vers un autre pays tiers,
- sous le régime du stockage en zone franche ou en entrepôt douanier, sans être encore destinés au marché de l'Union européenne ou d'un pays tiers,
- sous le régime de l'admission temporaire,
- sous le régime du perfectionnement actif.

(¹) Voir articles 17 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013.

Avant de retenir des marchandises soupçonnées de porter sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque protégée, lorsque ces marchandises ne sont pas destinées au marché de l'Union européenne, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 608/2013 et pour éviter de faire obstacle au commerce légitime, demander au titulaire de la décision faisant droit à une demande de leur fournir toutes les informations utiles concernant les marchandises.

Une fois les marchandises soupçonnées de porter sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque protégée et n'étant pas destinées au marché de l'Union européenne retenues, les autorités douanières devraient veiller à ce que la notification de retenue soit adressée aux personnes concernées (par exemple le détenteur ou le déclarant des marchandises et le titulaire du droit) dans les plus brefs délais.

Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, les nouvelles dispositions du dispositif législatif sur les marques prévoient que le droit conféré au titulaire d'une marque empêcher la simple entrée de marchandises dans l'Union européenne s'éteint dans certaines circonstances en lien avec des marchandises en transit portant sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique et prétendument destinées à être mises sur le marché de l'Union. Ce droit s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale car la marque en question n'est pas protégée dans ce pays.

3.3. Médicaments

Bien que la législation de l'Union à laquelle il est fait référence dans la présente communication ne contienne pas de règles spécifiques sur les médicaments, les règlements (UE) n° 608/2013 (considérant 11) et (UE) 2015/2424 (considérant 19) ainsi que la directive (UE) 2015/2436 (considérant 25) soulignent la nécessité d'assurer la fluidité du transit des médicaments légitimes dans l'Union européenne.

Conformément à la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. Conformément à la déclaration, l'Union européenne et ses Etats membres sont pleinement engagés dans l'ensemble des efforts déployés pour faciliter l'accès aux médicaments par les pays dans le besoin.

Les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les médicaments légitimes commercialisés légalement⁽¹⁾, qu'ils soient génériques ou non, puissent transiter par le territoire douanier de l'Union et ne fassent pas l'objet d'une retenue au titre du règlement (UE) n° 608/2013.

Par conséquent, les autorités douanières ne devraient pas, en l'absence d'indications permettant de conclure qu'ils sont destinés au marché de l'Union européenne, retenir des médicaments s'il existe, par exemple, des similitudes entre la DCI⁽²⁾ d'un ingrédient actif dans ces médicaments et la marque enregistrée dans l'Union européenne.

Les autorités douanières devraient donc prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la retenue de médicaments au titre du règlement (UE) n° 608/2013, à moins qu'ils ne soient destinés au marché de l'Union européenne ou que ces produits ne portent une marque soupçonnée d'être identique ou pour l'essentiel identique à la marque protégée au sens du point 2.2 de la présente communication.

3.4. Coopération avec les titulaires de droits

Il est essentiel que les autorités douanières disposent de suffisamment d'informations pertinentes de la part des titulaires de droits pour organiser leur analyse de risques de manière efficiente et efficace.

Les titulaires de droits qui soumettent une demande d'intervention devraient par conséquent toujours accorder une attention particulière à l'obligation de fournir toute information disponible pouvant être utile aux autorités douanières dans le cadre de leur analyse du risque de violation des droits concernés.

⁽¹⁾ Par exemple les médicaments qui ne font que transiter par le territoire de l'Union européenne et sont couverts par un droit de brevet applicable à ces médicaments sur le territoire de l'Union européenne, en l'absence d'éléments de preuve suffisants pour considérer leur détournement vers le marché de l'Union européenne comme hautement probable.

⁽²⁾ Les dénominations communes internationales (DCI) substances pharmaceutiques ou les principes actifs pharmaceutiques. Chaque DCI est une appellation unique reconnue au niveau mondial et qui relève du domaine public. On parle aussi de nom générique. Des informations sur les DCI sont disponibles sur le site de l'Organisation mondiale de la santé: <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/fr>

L'article 28 du règlement (UE) n° 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres, lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En raison des délais très courts prévus par le règlement (UE) n° 608/2013, les titulaires de droits devraient veiller à ce que les personnes de contact mentionnées dans les demandes soient facilement joignables et capables de réagir rapidement aux communications/demandes des autorités douanières.
