

"Savoir définir la contrefaçon: ce que dit le droit"

Me Tania KERN¹, Avocat à la Cour

Résumé :

La contrefaçon est définie par le droit comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les principaux droits de propriété intellectuelle (brevet et certificat complémentaire de protection, marque, droits d'auteur et dessins et modèles) doivent ainsi être délimités avant d'aborder la notion de contrefaçon. La notion de contrefaçon est une notion complexe dont les limites ne coïncident pas entièrement avec les notions proches de faux ou de produits falsifiés.

Mots-clés : contrefaçon, droit de propriété intellectuelle, brevet, protection de marque, protection de modèle, droit d'auteur

Summary

Counterfeiting, more specifically intellectual property infringement is defined by the law as a breach to an intellectual property right (IPR). The main IPR (patent, trademark, copyright and registered designs) need therefore to be delimited before intellectual property infringement can be defined. Intellectual property infringement is a complex concept that does not correspond to the concept of forgery or to what is called fake.

Keywords: counterfeiting, intellectual property, patent, trademark, registered design, copyright

1. Introduction

La contrefaçon est définie par le droit comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il est donc essentiel pour comprendre ce qu'est la contrefaçon de savoir ce qu'est un droit de propriété intellectuelle.

2. Qu'est ce qu'un droit de propriété intellectuelle?

Les droits de propriété intellectuelle protègent les créations de l'esprit. Ce sont des droits territoriaux, exclusifs et à durée limitée, accordés par un État à une personne physique ou morale.

On dénombre notamment au titre des droits de propriété intellectuelle en France :

- les brevets et les certificats complémentaires de protection ;
- les marques ;
- les dessins et modèles industriels ;
- les droits d'auteur

- **Un brevet** protège une innovation technique portant sur un produit ou un procédé. L'étendue de la protection d'un brevet est défini par les revendications du brevet.

Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle². La durée de protection d'un brevet est de 20 ans à compter de son dépôt.

¹ Spécialisée en propriété intellectuelle

Auteur du Livre "Les marchandises contrefaisantes" publié aux éditions Lamy Axe Droit Déc. 2010.

² Article L. 611-10 1° du Code de la propriété intellectuelle

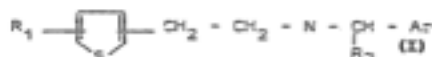
Extrait d'une revendication d'un brevet de procédé:

0068979

22

- REVENDICATIONS -

1. Procédé de préparation de dérivés de (thiényl-2)- et (thiényl-3)-2 éthylamines de formule



dans laquelle R_1 en position 2,3,4 ou 5 représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical nitro, amino, cyano, carboxyle, un radical alcoyle ou alcoxy linéaire ou ramifié, un radical aromatique hétérocyclique ou non, éventuellement mono- ou polysubstitué par des groupes tels qu'alcoyle, alcoxy, phényle, halogène, nitro, cyano, amino, carboxy; R_2 représente un atome d'hydrogène, un radical

Il existe différentes procédures pour obtenir un brevet: une demande de brevet peut faire l'objet d'un dépôt auprès d'un office national de protection de la propriété intellectuelle tel que l'INPI (brevet français) en France, auprès d'un office régional tel que l'Office européen des brevets (OEB – brevet européen) ou de l'Office Mondial de la propriété intellectuelle (OMPI – brevet PCT pour Patent Coopération Treaty, en français Traité de coopération en matière de brevets)³.

- **Un certificat complémentaire de protection (CCP)** est un titre qui prolonge les droits du titulaire d'un brevet pharmaceutique (brevet ayant pour objet un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention du médicament, ou un procédé de fabrication) ou phytopharmaceutique. L'objet du CCP est de compenser la période pendant laquelle le titulaire du brevet n'a pu exploiter son brevet pharmaceutique, ou phytopharmaceutique, faute d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires (en France, il s'agit de l'Autorisation de mise sur le marché (AMM) au sens des articles L. 5121-8 et L. 5141-5 du Code de la santé publique). Le CCP prend effet à l'expiration du brevet. Sa durée ne peut excéder 5 ans.



- **Une marque** est un signe permettant de distinguer des produits ou des services d'un commerçant, un prestataire ou d'une entreprise de ceux d'un concurrent. Une marque peut notamment être verbale, figurative ou tridimensionnelle.

La durée de protection d'une marque est de 10 ans à compter de son dépôt, indéfiniment renouvelable. Le droit des marques dans l'Union européenne a été substantiellement harmonisé⁴. Les marques sont nationales (marque française, marque italienne, marque chinoise, etc.), régionales, telles que les marques communautaires ou dites internationales (enregistrées selon le système de Madrid)⁵.


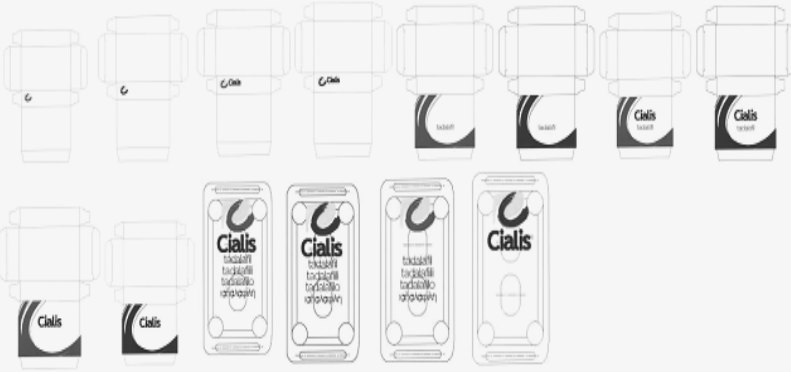
³ Tout résident ou ressortissant de l'un des 142 États contractants du Traité de coopération en matière de brevets peut déposer une demande internationale de brevet unique visant tout ou partie des États signataires. Cette demande unique produit les mêmes effets qu'une demande nationale déposée séparément dans chaque État. Chaque Etat visé dans la demande internationale est ensuite libre de délivrer ou non un brevet au déposant. Le Traité de coopération en matière de brevets est administré par l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle.

⁴ Directives n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

⁵ Le système de Madrid regroupe le 85 Etats qui ont adhéré aux dispositions de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et/ou du Protocole de Madrid du 27 juin 1989. L'Arrangement et le Protocole de Madrid sont administrés par l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle.

Exemple d'une marque verbale :	COCA COLA
Exemple d'une marque semi-figurative :	
Exemple d'une marque tridimensionnelle :	

- **Un dessin** ou modèle protège l'apparence d'un produit de consommation (la forme, le design, les éléments graphiques, ornementaux du produit).

Exemples de dessins ou modèles communautaires enregistrés portant sur la forme d'un médicament	
Exemples de dessins ou modèles communautaires enregistrés portant sur l'emballage d'un médicament	

Pour pouvoir bénéficier de la protection, le dessin ou le modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre (produire une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs). La durée de protection d'un dessin ou modèle varie selon les pays. Dans l'Union européenne, elle est de 25 ans maximum. Comme le droit des marques, le droit des dessins et modèles est substantiellement harmonisé au sein de l'Union européenne⁶. Les dessins ou modèles sont nationaux (dessins et modèles français, allemand, etc.), communautaires ou dits internationaux (système de La Haye⁷).

- **Les droits d'auteur** protègent la forme originale donnée à une œuvre de l'esprit telle qu'un livre ou tout autre type d'écrit, une composition musicale, un tableau, une sculpture, un film,

⁶ Directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998

⁷ Le système de La Haye permet de déposer une demande de dessin ou modèle industriel dans la totalité ou une partie des États membres par le biais d'un dépôt unique, rédigé en une seule langue, auprès de l'OMPI. 56 États au total sont membres du système de La Haye au 15 juillet 2010.

un programme d'ordinateur ou logiciel⁸, etc., quels que soient son genre, sa forme d'expression, son mérite ou sa destination. Les droits d'auteur s'entendent des prérogatives d'ordre moral (droit de divulgation, du droit de repentir ou de retrait, du droit à la paternité, du droit au respect de l'œuvre) et patrimonial (droit d'exploiter l'œuvre tel que le droit de reproduction et de représentation), reconnues aux auteurs d'œuvres de l'esprit. Les droits d'auteur sont protégés sans condition de dépôt pour toute la vie de l'auteur, et 70 ans après sa mort. La durée de protection des droits d'auteur est harmonisée au sein de l'Union européenne⁹.

3. Qu'est ce que la contrefaçon ?

En tant que phénomène de société, la contrefaçon n'a cessé de croître et d'évoluer ces vingt dernières années. Depuis 2008, plus de 6 millions de marchandises contrefaisantes sont interceptées chaque année par la douane française. Selon un rapport de la Chambre de commerce Internationale rendu public lors du Congrès Mondial sur la lutte contre la contrefaçon qui s'est tenu à Paris les 2 et 3 février 2011, l'impact économique et social de la contrefaçon atteindrait 1,7 trillion de dollars d'ici 2015. La contrefaçon touche en effet désormais tous les domaines y compris ceux de l'alimentation, des cosmétiques, des jouets et des médicaments. Selon les données publiées par la Commission européenne¹⁰, 18 % des retenues douanières effectuées en 2009 ont concerné des contrefaçons de produits de consommation représentant un risque pour la santé. D'autre part, les marchandises contrefaisantes peuvent maintenant avoir une apparence si proche de celle des produits authentiques que les entreprises victimes doivent faire appel à des experts et faire usage de moyens d'authentification sophistiqués. Les marchandises contrefaisantes sont de surcroît plus difficiles à appréhender, l'Internet permettant aux contrefacteurs d'écouler discrètement, et souvent en toute impunité, leurs produits en les acheminant par la voie postale dans de petits colis difficilement identifiables.

Sur le plan légal, la contrefaçon étant une atteinte aux droits exclusifs du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, elle correspond à un acte (reproduction, imitation¹¹, fabrication, vente, importation, etc...¹²) perpétré sans l'autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle et donc en violation de ce droit.

Les produits portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont des produits contrefaisants. Lorsqu'on parle d'un produit contrefaisant, la contrefaçon peut porter séparément ou cumulativement sur :

- sa composition protégée par brevet ;
- son contenu protégé par le droit d'auteur ;
- la marque apposée sur le produit ;
- son emballage ou sa forme protégés par un dessin ou modèle ou par un droit d'auteur.

Les termes contrefaisant et contrefait n'ont pas la même signification: le produit contrefait désigne le produit authentique qui a fait l'objet d'un acte de contrefaçon.

On parle également en la matière de « produit pirate ». Ce terme est souvent utilisé au niveau international pour désigner un produit portant atteinte à un droit d'auteur. Lorsque le

⁸ Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur mais le Code de la propriété intellectuelle prévoit de nombreuses dispositions dérogatoires au régime général, notamment en matière de titularité des droits et du contenu du droit moral de l'auteur d'un logiciel.

⁹ Directive n° 2006/116/CEE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006

¹⁰ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_fr.htm.

¹¹ Lorsque qu'il y a imitation, la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences de détail.

¹² Les actes constitutifs de contrefaçon sont définis dans le code de la propriété intellectuelle.

terme pirate est utilisé au plan international avec le terme contrefaçon, le terme contrefaçon peut alors avoir une signification différente limitée à une atteinte au droit des marques. Cette conception restreinte du terme contrefaçon ne correspond cependant pas à la conception légale française.

4. Les limites de la notion de contrefaçon

Les droits de propriété intellectuelle étant des droits à durée limitée, sous réserve de ne pas enfreindre d'autres règles régissant à titre d'exemple la santé publique, l'ordre public ou la concurrence, il est permis de copier un produit qui n'est plus protégé par un droit de propriété intellectuelle. Ainsi, une technologie tombée dans le domaine public après avoir été protégée par un brevet pendant 20 ans peut être copiée ou reproduite.

D'autre part, les droits de propriété intellectuelle étant des droits territoriaux, il ne peut y avoir d'acte de contrefaçon que si le droit qui a été violé est protégé dans le pays où le produit litigieux est appréhendé. A titre d'exemple, rien n'interdit de reproduire une marque à l'étranger si cette dernière n'est pas enregistrée et donc protégée par un droit de propriété intellectuelle qu'en France.

Une autre conséquence de la territorialité des droits de propriété intellectuelle est que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut empêcher certaines importations non autorisées par lui. Ainsi, l'importation d'un produit authentique en provenance d'un autre pays sans autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle peut être constitutive d'un acte de contrefaçon.

Ces importations, dites importations parallèles sont fréquentes car elles permettent à certains détaillants de jouer sur les différentiels de prix qui peuvent exister d'un marché à l'autre, et ainsi capter une partie de la clientèle du titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Cependant, parce qu'une application stricte de ce principe empêcherait la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, seules les importations parallèles non autorisées en provenance des pays non-membres de l'Espace économique européen (EEE) constituent des actes de contrefaçon.



Figure 1: Importation licite et importation illicite constitutive d'un acte de contrefaçon

Ainsi, la notion légale de contrefaçon est une notion complexe qui peut viser tant de faux produits fabriqués par des tiers que des produits authentiques fabriqués par le titulaire des droits de propriété intellectuelle (cas des importations parallèles illicites visé ci-dessus)¹³. Elle n'englobe pas toutes les formes de copies car toutes les copies ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle (le droit peut ne pas avoir été enregistré ou ne plus être en vigueur). Il est ainsi parfois être nécessaire d'avoir recours aux notions de faux ou de produits falsifiés pour désigner des produits non authentiques trompeurs et/ou interdits mais pas forcément contrefaisants au sens du droit de la propriété intellectuelle.

¹³ Les autorités douanières françaises ne saisissent pas les produits authentiques importés illicitement. Ces actes de contrefaçons ne sont donc pas décomptés dans les statistiques mentionnées ci-dessus.