

Conférence 15
Marques internationales vs législations nationales : comment appréhender les contraintes législatives « locales » ?

Animateur



Claude GALLEX
JOURNALISTE

Intervenants



Olivier GAST
CEDRE



Constance LAENNEC-CUNY
NATAF FAJGENBAUM &
ASSOCIÉS



Antonio CAMPINOS
OHIM



Yvan CHAZALVIEL
SERVICE NATIONALE DE
DOUANE JUDICIAIRE



Lucien-David LANGMAN
COMPAGNIE NATIONALE
DES EXPERTS

Constance LAENNEC-CUNY explique que la propriété intellectuelle représente la grande activité du cabinet qu'elle représente. Celui-ci s'appuie sur un large réseau de correspondants à l'étranger, afin d'offrir aux clients un service global, en particulier dans leur stratégie de dépôt et de défense de marques, qui représentent des enjeux très importants pour les entreprises et collectivités. La marque représente en effet un actif incorporel de tout premier ordre pour beaucoup d'entre elles. Le droit des marques demeure encore territorial à l'heure actuelle.

Pour surmonter ce problème, il existe plusieurs outils. Tout d'abord, la marque internationale offre une facilité de gestion administrative. La marque existera ensuite avec les dépôts nationaux auxquels elle donnera lieu, parmi la liste de 85 pays qui adhèrent au protocole. L'Inde, le Canada et le Brésil n'en font pas partie, à l'inverse de la Russie. Ensuite, la marque communautaire représente un outil unitaire efficace qui fonctionne dans les 27 pays membres de l'UE. Enfin, la marque notoire n'est pas déposée, mais elle a acquis une certaine notoriété dans un nombre d'Etats. 173 Etats se sont engagés à la faire respecter. Cependant, peu de marques entrent dans ce cadre.

Antonio CAMPINOS explique que, dans un contexte de crise, il est important que les Etats facilitent la vie des entreprises pour qu'elles ne perdent pas d'argent dans des démarches non productives. L'OHMI a vu le jour en 1993 pour gérer le système de la marque communautaire et s'est vu attribuer les dessins et modèles dix ans plus tard. Ses registres contiennent à l'heure actuelle 350 000 entreprises. L'essentiel des dépôts de marques se déroulent par internet et le siège de l'office se trouve à Alicante. Pour déposer une marque communautaire, il faut compter 900 euros et 350 euros pour un dessin ou modèle.

L'OHMI s'efforce de raccourcir la livraison des droits (6 mois pour une marque communautaire et 48 heures pour certains dessins et modèles). Elle s'efforce d'améliorer la consistance et la prévisibilité des décisions. Pour réduire les coûts de contexte, selon Antonio CAMPINOS, il est important d'améliorer la convergence informatique entre l'office centrale et les 25 offices nationaux et locaux, mais aussi la pratique, c'est-à-dire l'interprétation de la loi. Les lois nationales doivent se rapprocher les unes des autres. Dans cette optique, des discussions sont en cours.

Antonio CAMPINOS note par ailleurs qu'un observatoire de la contrefaçon a été mis en place récemment. Cependant, il n'a pas encore les moyens de réaliser pleinement sa mission. Son transfert prochain vers l'OHMI devrait permettre de remédier à ce problème ; l'office sera alors chargé de la promotion, de l'enregistrement et du combat contre la contrefaçon.

Yvan CHAZALVIEL rappelle que la douane est une administration de régulation. Elle favorise les échanges licites en même temps qu'elle poursuit ceux qui se lancent dans le commerce illicite, qu'il s'agit d'un préjudice pour les marques, pour l'Etat ou pour la société. Pour les marques, la douane a mis en place une procédure gratuite, sans intermédiaire, qui permet aux firmes de réclamer aux douaniers une intervention en cas de suspicion de contrefaçon. Seules 1 200 firmes ont fait une telle demande, un chiffre trop faible pour Yvan CHAZALVIEL.

La douane compte au total 18 000 agents, qui n'agissent pas qu'à la frontière. Elle a en effet maintenu un maillage sur l'ensemble du territoire, même si sa présence est renforcée à l'entrée sur le territoire (aéroports notamment). La douane ouvre des enquêtes soit administratives soit judiciaires. Depuis qu'elles disposent des mêmes pouvoirs que la gendarmerie et la police en termes judiciaires, la coopération avec ces institutions a été renforcée.

Enfin, Yvan CHAZALVIEL note que l'activité de lutte contre la contrefaçon représente un tiers des 550 affaires judiciaires traitées par la douane chaque année.

Claude GALLEX ajoute que la douane a relevé en 2009 18 520 infractions et a saisi 7 millions d'articles contrefaits. Elle s'investit aussi dans le domaine de la cybercriminalité désormais en augmentation. **Yvan CHAZALVIEL** note que la douane ne découvre qu'une partie des faits illégaux. L'augmentation des saisies démontre le bon fonctionnement des services ainsi qu'une pression extérieure plus forte. Toutefois, alors que les saisies il y a dix ans concernaient pour l'essentiel des tissus et vêtements ou objets de luxe, la contrefaçon se développe sur les produits d'usage courant, notamment alimentaires ou de soins corporels, les médicaments ou les pièces automobiles, de même que la cigarette. Les criminels s'infiltrent ainsi sur tous les marchés où se présente une opportunité, pour lesquels les contrôles sont peu fréquents et la réaction des marques est lente.

La vente par internet représente un nouveau défi pour la douane française, avec une criminalité internationalisée. La réponse s'organise avec des services de cyber-douane, police et gendarmerie qui patrouillent sur le net, mais il est très difficile de contrôler cette masse d'informations énorme que représente l'internet. Souvent, lorsqu'ils constatent une infraction, ces services demandent la fermeture du site aux autorités locales. Certains, soucieux de leurs images, s'engagent à ne pas publier certains types d'annonces de nature frauduleuse.

Antonio CAMPINOS note que l'Union européenne ne dispose d'aucune mission capable de quantifier les phénomènes frauduleux. **Yvan CHAZALVIEL** note tout de même qu'un observatoire a été mis en place sur le secteur particulier du médicament. Il est chargé de quantifier le niveau de la contrefaçon.

Une participante évoque le cas des marques notoires qui n'ont pas besoin d'être déposées. S'agissant des artistes, il n'apparaît pas pour elle nécessaire de déposer les marques et noms. **Olivier GAST** note que cette logique relève en fait des droits d'auteurs, qui n'ont pas besoin d'être déposés, dès lors qu'il est possible de prouver l'antériorité ou de l'authenticité de l'œuvre. La douane est alors compétente.

Olivier GAST estime qu'il existe un pont entre le droit des marques et le droit des franchises. Ces dernières impliquent un entrepreneur franchiseur, personne physique qui monte des magasins les uns après les autres, atteignant ainsi la notoriété de la marque. Par exemple, la sandwicherie Subway vaut 15 milliards de dollars et dispose de 35 000 franchisés dans le monde. La marque, le concept ont été bien protégés. Le concurrent français, Pomme de pain, ne dispose que de 150 points de vente en 25 ans d'existence.

Pour Olivier GAST, les PME françaises ont le tort de ne pas avoir d'argent et de se moquer de l'incorporel. Elles se protègent donc très mal, aussi bien de manière préventive que pénal. Beaucoup ne déposent pas les marques à l'international et sont à la merci de personnes qui déposent leur marque dans d'autres pays. Les marques doivent monter des plans stratégiques longtemps à l'avance et travailler en amont à leur plan de développement. Ceci demande un certain budget, faute de quoi l'échec est quasiment assuré.

La solution réside donc dans la master-franchise, intermédiaire du franchiseur original sur un pays entier. Le master-franchisé loue un concept pendant des années et a le droit de franchiser la marque dans un pays entier. Sa bonne connaissance du terrain local s'avère souvent précieuse.

Suite à une question sur les budgets importants pour les PME en vue de la protection des marques, **Constance LAENNEC-CUNY** note que tout dépend de l'étendue des libellés,

à savoir l'activité de l'entreprise. Pour trois classes, un dépôt en France représente 225 euros. A l'international, les budgets peuvent aller jusqu'à 10 000 voire 15 000 euros pour de grandes marques. Ces sommes sont faibles au regard de la valeur du capital immatériel que représente la marque. **Antonio CAMPINOS** relève que l'OHMI gère 18 000 oppositions par an, chiffre énorme, car il n'existe de bases européennes de données qui permettent de vérifier ce qui est protégé à l'international. Si l'Europe remédiait à cela, les coûts pour les entreprises seraient nécessairement réduits.

Une participante souligne que les conseils offrent des recherches internationales pour quelques centaines ou milliers d'euros. **Lucien David LANGMAN** considère que les entreprises refusent généralement de faire elles-mêmes les recherches d'antériorité, laissant cette activité à des conseils, ce que les petites et moyennes entreprises ne peuvent se permettre. L'ouverture des registres va faciliter le travail.

Antonio CAMPINOS remarque que 95 000 marques ont été déposées en France en 2010, chiffre inédit, grâce au travail d'Ubifrance et de l'administration. **Hélène GROS, INPI Aquitaine**, estime que ce chiffre atteste d'une bonne protection des entreprises françaises, même au niveau des PME. S'agissant de la question des coûts, elle estime que c'est la mise en place de la veille qui pose problème plutôt que la protection.

En réponse à une question de la salle, **Constance LAENNEC-CUNY** rappelle que les protections des marques doivent être renouvelées tous les 10 ans et celle des dessins et modèles tous les 5 ans. S'agissant de ceux-ci, **Lucien David LANGMAN** remarque à ce propos que ce sont les ressemblances entre modèles et dessins et non les différences qui sont jugées en cas de litige.