

*Capsule*

**Un éclaircissement bienvenu  
des conditions de mise en œuvre  
des mesures douanières de lutte  
contre la contrefaçon au sein de  
l'union Européenne : l'affaire  
*Blomqvist c Rolex***

**Nicolas Pelèse\***

1. INTRODUCTION.....	699
2. CADRE JURIDIQUE.....	700
3. FAITS ET PROCÉDURE.....	702
4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES.....	703
5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE (CJUE).....	705
6. CONCLUSION.....	707

---

© Nicolas Pelèse, 2014.

\* Conseil en propriété intellectuelle chez Germain & Maureau (Paris). [Note de la rédaction : cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]



## 1. INTRODUCTION

Dans la lutte contre la contrefaçon, les services des douanes sont en première ligne.

Leur action permet d'empêcher l'introduction et la mise sur le marché de produits contrefaits dans les territoires où les droits de propriété intellectuelle qu'ils enfreignent sont protégés.

L'éventail des mesures à disposition des autorités douanières va généralement de la simple retenue des marchandises présumées contrefaites à leur destruction pure et simple s'il est confirmé qu'elles violent des droits de propriété intellectuelle.

Ces prérogatives, dont la mise en œuvre est dévolue aux législations nationales des États membres de l'Union Européenne, sont encadrées par le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (règlement douanier) qui dispose, dans son considérant 2 que :

la commercialisation [...] de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable [...] aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime.

C'est afin de préserver le double impératif de protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle et de liberté du commerce légitime que les modalités d'application des mesures douanières de protection de la propriété intellectuelle sont strictement encadrées.

Ce sont précisément les conditions de mise en œuvre de ces mesures douanières qui ont conduit la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) à rendre son arrêt du 6 février 2014 dans une

affaire opposant Monsieur Blomqvist, citoyen danois, à la société horlogère Rolex<sup>1</sup>.

## **2. CADRE JURIDIQUE**

Le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (règlement douanier) dispose, en son article 2 paragraphe 1 :

Aux fins du présent règlement, on entend par « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » :

a) les « marchandises de contrefaçon », à savoir i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (J.O. 1994, L. 11, p. 1) ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est introduite ;

[...]

b) les “marchandises pirates”, à savoir des marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle, enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question en vertu du (règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (J.O. 2002, L. 3, p. 1)) ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est introduite.

L'article 4 paragraphe 1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (directive sur le droit d'auteur) dispose que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

1. CJUE, *Aff. C-98/13*, 6 février 2014, *Blomqvist c Rolex*.

toute forme de *distribution au public*, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ».

Aux termes de l'article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (directive sur les marques) :

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire *usage dans la vie des affaires* :

a) d'un signe identique à la marque [...];

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

[...]

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

[...]

Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (règlement sur le marque communautaire) dispose, en son article 9 :

1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de *faire usage dans la vie des affaires* :

a) d'un signe identique à la marque [...];

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies ;

[...]

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

[...]

Enfin, selon la législation nationale danoise et l'article 4 de l'arrêté n° 12 du 9 janvier 2006 portant application du règlement européen relatif aux 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 :

1. Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle qui relèvent de la définition de l'article 2, paragraphe 1, du (règlement douanier) sont cédées au profit du Trésor public *afin d'être détruites*. La destruction est réalisée dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

2. *Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation lors de la destruction des marchandises* conformément au paragraphe 1. [Les italiques sont nôtres.]

### 3. FAITS ET PROCÉDURE

En janvier 2010, M. Blomqvist, citoyen danois, a passé commande d'une montre présentée comme étant de marque ROLEX sur un site chinois de vente en ligne.

Le règlement de cet achat a été effectué par l'intermédiaire d'un site anglais et la montre a été expédiée depuis Hong Kong par colis postal.

À son entrée sur le territoire du Danemark, ladite montre a été saisie par les services des douanes qui soupçonnaient une contrefaçon.

Avisée de cette retenue, et après avoir confirmé que la montre en cause était bien une contrefaçon, la société Rolex a demandé que, conformément aux dispositions de la législation danoise, la suspension du dédouanement soit maintenue et que la montre soit détruite.

M. Blomqvist s'est opposé à cette destruction arguant du fait que celle-ci engendrerait pour lui un préjudice, son achat ayant été effectué légalement et pour son usage personnel.

Saisi par la société Rolex, le Tribunal de commerce (Sø-og Handelsretten) a fait droit aux prétentions de celle-ci et prononcé

la destruction de la montre sans indemnisation de M. Blomqvist en application de l'article 4 de l'arrêt n° 12 du 9 janvier 2006 précité.

M. Blomqvist a alors interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d'Appel (Højesteret).

La Cour s'est interrogée sur le point de savoir si l'ensemble des conditions requises pour la mise en œuvre des mesures de retenue et de destruction prévues par la législation danoise en vertu du règlement douanier étaient réunies sachant que pour ce faire, il faut, d'une part, une atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé au Danemark et, d'autre part, que la violation alléguée de ce droit de propriété intellectuelle ait eu lieu sur le territoire du Danemark.

Or, en l'espèce, s'il ne fait aucun doute que si les droits de la société Rolex font l'objet d'une protection au Danemark, M. Blomqvist, qui a acheté sa montre sur un site Internet chinois, l'a payée par l'intermédiaire d'une plateforme de paiement britannique et n'a fait cette acquisition que pour son usage personnel n'a, quant à lui, pas méconnu les lois danoises sur la propriété intellectuelle.

La Cour s'est donc interrogée sur le point de savoir si la condition relative à la territorialité de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle est remplie puisque les actes litigieux, en particulier la mise en vente de la montre contrefaite, présentaient des éléments d'extranéité qui ne permettaient pas de les rattacher au Danemark.

C'est pour éclaircir ce point essentiel dans la décision qu'elle s'apprêtait à rendre que la Cour d'appel a sursis à statuer et saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.

#### **4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES**

- 1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive (sur le droit d'auteur) doit-il être interprété en ce sens que relève de la *distribution au public* dans un État membre d'une marchandise protégée par le droit d'auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition de la marchandise à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur, dans l'État membre où la marchandise est protégée par les dispositions sur le droit d'auteur, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il une condition supplémentaire

que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État ?

- 2) L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive (sur les marques) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l'*usage dans la vie des affaires* d'une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition de la marchandise portant cette marque à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur dans l'État membre où la marque est enregistrée, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il dans cette situation une [...] condition supplémentaire que la marchandise ait fait l'objet, préalablement à la vente, d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État ?
- 3) L'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (sur la marque communautaire) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l'*usage dans la vie des affaires* d'une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition d'une marchandise portant la marque communautaire à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur, dans un État membre, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l'objet, préalablement à la vente, d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État ?
- 4) L'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (douanier) doit-il être interprété en ce sens que l'application dans un État membre des dispositions sur l'empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de « marchandises pirates » est subordonnée à la condition qu'il y ait eu *distribution au public* dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la première question ?

- 5) L'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (douanier) doit-il être interprété en ce sens que l'application dans un État membre des dispositions sur l'empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de « marchandises de contrefaçon » est subordonnée à la condition qu'il y ait eu *usage dans la vie des affaires* dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans les réponses aux deuxième et troisième questions ?

##### **5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE (CJUE)**

En substance, la Cour est appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les notions de « distribution au public » ou « d'usage dans la vie des affaires » qui président à l'application des textes légaux précités et, en particulier, du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (règlement douanier), peuvent être employées en tant que telles et sans condition supplémentaire au cas d'espèce dans lequel, rappelons-le, le produit contrefait a été vendu au résident d'un État membre de l'Union Européenne à partir d'un site Internet situé dans un pays tiers.

En d'autres termes, la vente d'un produit contrefait à partir d'un pays extérieur à l'Union Européenne peut-elle s'analyser en une forme de « distribution au public » ou « d'usage dans la vie des affaires » et justifier l'application des législations nationales et des mesures coercitives qu'elles prévoient en vertu du règlement douanier ?

La Cour doit également se prononcer sur le fait de savoir si, aux fins de mise en œuvre desdites mesures coercitives, le produit contrefait doit avoir fait l'objet d'une offre à la vente ou d'une publicité s'adressant précisément aux consommateurs de l'État membre dans lequel se produit l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Après avoir rappelé que l'atteinte aux droits de marques se caractérise par l'usage dans la vie des affaires d'une marque contrefaite et que l'atteinte aux droits d'auteur peut se déduire de la distribution au public non autorisée d'une œuvre originale ou d'une copie de celle-ci, la Cour estime, à titre liminaire, que la simple conclusion d'un contrat de vente et d'expédition à destination d'un État membre de l'Union Européenne est de nature à caractériser une « distribution au public » du produit contrefait au sens de la législation communautaire.

Partant du principe que les mesures prévues par la législation danoise en application du règlement douanier auraient naturellement trouvé à s'appliquer si la montre contrefaite avait été commercialisée

par un commerçant danois, la Cour va s'attacher à déterminer si la société Rolex, titulaire de droits de propriété intellectuelle au Danemark, bénéficie d'une protection identique lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le produit contrefait a été vendu depuis un pays tiers.

Pour ce faire, elle rappelle que si le simple fait, pour un site Internet, d'être accessible depuis un pays dans lequel sont protégés des droits de propriété intellectuelle n'est pas suffisant pour considérer que les offres à la vente affichées sur ce site sont destinées aux consommateurs de ce pays<sup>2</sup>, il a néanmoins déjà été jugé que des marchandises contrefaites en provenance d'un État tiers sont de nature à porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé dans l'Union Européenne « lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union, une telle preuve étant rapportée, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union, d'une offre à la vente ou d'une publicité »<sup>3</sup>.

La Cour précise également que, selon cette même jurisprudence, l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle peut être caractérisée avant même l'entrée des produits contrefaits sur le territoire de l'Union Européenne, « dès lors que lesdits produits ont fait l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs situés (dans l'Union Européenne) tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité »<sup>4</sup>.

Aussi, dans la mesure où, en l'espèce, la montre contrefaite a fait l'objet d'une *vente* à un client dans l'Union Européenne, la Cour en conclut que cet acte de commerce est, en soi, suffisant pour justifier la mise en œuvre des mesures prévues par la législation danoise en application du règlement douanier sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette vente a fait l'objet d'une offre au public ou d'une publicité spécifique à destination des consommateurs de l'Union.

Elle répond donc aux cinq questions préjudicielles posées par la Cour d'appel danoise par l'attendu suivant :

Le 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

2. CJUE – 12 juillet 2011, *L'Oréal*, C-324/09, Rec. P. I-6011.

3. CJUE – 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Philips*, C-5/11 point 78.

4. CJUE – 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Philips*, C-5/11 point 57.

propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d'un État membre à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement *du seul fait de l'acquisition de ladite marchandise*. Il n'est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs de ce même État. [Les italiques sont nôtres.]

## 6. CONCLUSION

En estimant que les mesures prévues par la législation danoise en vertu du règlement douanier, en particulier celles concernant la destruction des produits contrefaits, ne nécessitent, pour leur mise en œuvre, d'autre condition que la réalisation d'une vente à destination d'une personne résidant sur le territoire de l'Union Européenne, quand bien même cette vente aurait été réalisée à partir d'un site Internet situé dans un pays tiers, la Cour confirme l'analyse initialement retenue par le Tribunal de commerce danois (Sø-og Handelsretten) qui a fait droit aux prétentions de la société Rolex et prononcé la destruction de la montre acquise par M. Blomqvist sans indemnisation de celui-ci.

Il est donc fort probable que la Cour d'appel (Højesteret) confirmera le jugement de première instance.

Outre ses conséquences immédiates sur le cas d'espèce, le présent arrêt de la CJUE vient clarifier les conditions de mise en œuvre des mesures coercitives prévues par les législations nationales des États membres de l'Union Européenne en application du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (règlement douanier).

Cette clarification se fait au bénéfice des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui n'auront pas d'autre preuve à rapporter, pour exiger la mise en œuvre des procédures douanières nationales de lutte contre la contrefaçon, que celle de l'acquisition d'une marchandise contrefaisante par un résidant de l'Union, et ce, quelle que soit l'origine des marchandises ou leurs modalités d'acquisition.

L'approche pragmatique retenue par la Cour dans son analyse tient compte des réalités actuelles du commerce électronique dans

lequel les marchandises s'échangent entre pays par l'intermédiaire de plateformes de vente en ligne accessibles depuis n'importe quel point du globe sans qu'elles puissent être nécessairement rattachées territorialement au pays dans lequel les droits de propriété intellectuelle sont protégés.

La Cour rend ainsi plus efficace la lutte contre la contrefaçon dans un monde où les actes de commerce sont de plus en plus dématérialisés et difficilement rattachables à un territoire en particulier.

Il convient à cet égard de noter que le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, base légale principale du présent arrêt, a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 608/2013 du 12 juin 2013 entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Ce dernier renforce les prérogatives des autorités douanières dans leur lutte contre la contrefaçon en ce qu'il prévoit en son article 26 une procédure spécifique pour les « petits envois » (envois postaux ou par courrier rapide contenant trois unités ou moins ou pesant moins de 2 kg – art. 2, 19<sup>o</sup>) permettant la destruction des marchandises contrefaites même en l'absence d'accord explicite de leur détenteur.

La montre de M. Blomqvist tomberait donc aujourd'hui sous le coup de ces nouvelles dispositions qui auraient probablement simplifié la procédure ayant conduit à sa destruction.