

Compte rendu

Guide anti-contrefaçon*

Ambre Fortune**

« La contrefaçon n'est pas une fatalité. Elle peut être combattue si l'on respecte certains principes et à condition que soient mises en place certaines actions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Ces principes sont universels et peuvent être appliqués par les sociétés de tous secteurs, de toutes tailles et de toutes nationalités qui en sont victimes », déclarent les auteurs.

Si les risques de la contrefaçon sont bien connus, les moyens qui permettent de lutter contre ce fléau restent souvent incertains. Or, le *Guide anti-contrefaçon* apporte de nombreuses solutions. Destiné principalement aux entreprises soucieuses de protéger leurs créations intellectuelles, il expose les principes universels de la lutte anti-contrefaçon, à savoir les principes adaptables à tous pays et à tous types d'entreprises.

Plus précisément, ce *Guide* fournit de multiples conseils pratiques pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Philippe Van Eeckhout et Élisabeth Pricaz recommandent aux entreprises d'adopter une véritable stratégie anti-contrefaçon. Cette stratégie répond à une approche à la fois internationale et pluridisciplinaire, c'est-à-dire dépassant le cadre strictement juridique, pour s'intéresser aux situations politiques, économiques et sociales dans lesquelles se développe la contrefaçon à travers le monde. Les auteurs illustrent

© CIPS, 2009.

* Philippe VAN EECKHOUT et Élisabeth PRICAZ, *Guide anti-contrefaçon* (Paris, Bourin, 2009), 250 p. ; ISBN 978-2-84941-119-3.

** Étudiante en droit, en stage de formation chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

leurs conseils par de multiples exemples tirés de leur solide expérience en matière de lutte anti-contrefaçon. Ils complètent l'analyse par de nombreuses recommandations concernant la protection des créations par le droit de la propriété intellectuelle, notamment en Chine.

La qualité de l'ouvrage tient également par sa mise en page structurée, notamment la mise en évidence en caractères gras des conseils formulés par les auteurs et l'ajout de nombreuses annexes qui complètent certains aspects pertinents de la lutte anti-contrefaçon abordés dans l'ouvrage.

L'ouvrage a donc pour objectif d'exposer aux entreprises les moyens qui leur permettront de lutter efficacement contre la contrefaçon. Ce *Guide* s'articule en trois parties : la prévention, la collecte d'information et l'action contre les actes de contrefaçon. En outre, la contrefaçon sur Internet fait l'objet d'une partie spécifique.

La première partie, « Généralités », fait le point sur le phénomène de la contrefaçon et dresse un tableau sans concession de l'ampleur des trafics de produits contrefaits. La dimension internationale de la contrefaçon est démontrée à l'appui de statistiques récentes.

Dans une deuxième partie, « La prévention », les auteurs livrent des conseils pour lutter préventivement contre la contrefaçon. Ils recommandent aux entreprises de protéger leurs créations par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle (marques de commerce, dessins et modèles, brevets, droits d'auteur, noms de domaine). Néanmoins, les auteurs insistent également sur les précautions à prendre pour s'assurer une protection efficace. Ainsi, certaines mesures préventives au niveau de la fabrication des produits ou de leur commercialisation peuvent tenir en échec les tentatives de contrefaçon. À titre d'exemple, le marquage des produits, qui fait l'objet d'un développement particulier, constitue une précaution utile permettant d'assurer la traçabilité de la production à la commercialisation des produits.

Dans une troisième partie, « La collecte de l'information et la fixation des objectifs », les auteurs décrivent les moyens mis à la disposition des entreprises pour collecter l'information sur l'existence des contrefaçons. Ils conseillent de mettre en place un mécanisme de veille tant à l'intérieur de l'entreprise, en associant le personnel, les clients, les fournisseurs et les consommateurs, qu'à l'extérieur de

l'entreprise, en utilisant les services d'enquêteurs privés et des autorités publiques. La veille sur Internet doit également être effectuée. De plus, les auteurs suggèrent aux entreprises de se fixer des objectifs préalablement à toute action contre des contrefacteurs. Dans cette perspective, un modèle de stratégie anti-contrefaçon adaptable à toute entreprise est proposé, dont la pertinence est illustrée par plusieurs exemples concrets.

La quatrième partie, « L'action », est consacrée à l'action judiciaire et administrative contre le contrefacteur. Les auteurs dégagent les principes des actions défensives qui se retrouvent dans les différents systèmes juridiques nationaux. Pour cela, deux types d'actions sont distingués, les actions à l'initiative du titulaire du droit, d'une part, et à l'initiative de l'administration, d'autre part. L'objectif de cette partie est d'éclairer le lecteur sur les différentes actions existantes afin qu'il exerce celle qui sert le mieux ses intérêts en fonction de la situation rencontrée.

Dans une cinquième partie, « Le cas particulier d'Internet », les questions particulières liées à l'Internet, à savoir le *cybersquatting* et la cybercontrefaçon, sont abordées. Ces deux phénomènes posent des problématiques différentes, la question de l'identification de l'entreprise sur Internet pour le premier, la question de l'émergence de nouveaux réseaux de distribution de produits contrefaits pour le second. Pour éviter toute confusion sur l'identité d'une entreprise sur Internet, les auteurs décrivent comment les entreprises peuvent réserver les noms de domaine associés à leur raison commerciale, marques ou sigles. En matière de contrefaçon sur Internet, les auteurs livrent des conseils, notamment en ce qui concerne les rapports entre l'entreprise victime de contrefaçon et l'hébergeur qui véhicule les offres de produits contrefaits. En complément, ils offrent un panorama instructif sur la jurisprudence récente en matière de sites de vente aux enchères en Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis et France.

En conclusion, les auteurs font état du manque de coordination entre les moyens nationaux d'action, des nouveaux défis engendrés par Internet, du rôle ambigu des transporteurs, du manque d'information des consommateurs sur les dangers de la contrefaçon. Dès lors, ils invitent tous les acteurs de la société à agir contre le fléau de la contrefaçon.