

*Capsule*

**La « fabrication fictive »  
et la lutte contre la piraterie  
aux Pays-Bas**

**Lucie Guibault\***

1. Introduction . . . . .	227
2. Contexte de l'affaire . . . . .	228
3. Motifs du tribunal . . . . .	230
4. Conclusion . . . . .	230

---

© Lucie Guibault, 2009.

\* Professeure au Instituut voor Informatierecht de l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas) et membre du comité international de rédaction des *Cahiers*.

## 1. Introduction

Par un arrêt en date du 18 juillet 2008, le tribunal de district de La Haye a décidé en référé entre Sosecal Industria e Comercio Ltda (« Sosecal ») et Societa Italiana lo Sviluppo Dell 'Elettronica (« Sisvel ») qu'à l'égard d'une allégation de violation de brevet, la notion de « fabrication fictive » s'applique toujours dans le cadre du nouveau Règlement anti-piraterie (« Règlement de 2004 »)<sup>1</sup>, et ce, en dépit de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) dans *Montex / Diesel*<sup>2</sup>.

La notion de « fabrication fictive », qui figurait dans l'ancien Règlement n° 3295/94<sup>3</sup>, prévoit que les marchandises en transit qui sont bloquées par les autorités douanières d'un pays à la demande du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sont présumées avoir été fabriquées dans ce pays. La procédure prévoyait que l'évaluation de la question à savoir si les marchandises portaient ou non atteinte au droit de propriété intellectuelle de la partie concernée en vertu des lois du pays visé pouvait être effectuée ultérieurement.

Or, le Règlement de 2004 ne fait plus mention du concept de « fabrication fictive ». Certains tribunaux, notamment aux Pays-Bas<sup>4</sup> et en Italie, ont depuis son adoption laissé entendre que la

1. Règlement (CE) n° 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrétant les dispositions d'application du Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil 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 328/16 du 30.10.2004. Voir <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:328:0016:0049:FR:PDF>>.
2. CJCE, 2<sup>e</sup> chambre Affaire C/281-5, 9 novembre 2006 (*Montex Holdings / Diesel SpA*) ; voir Guilhem CHABAUD, « L'exercice des droits du titulaire de la marque et le mécanisme de transit externe en droit douanier communautaire », (2007) 19 *Cahiers de propriété intellectuelle* 315-319.
3. Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, JO L 341/8, du 30.12.1994.
4. Tribunal du district de La Haye, 13 juillet 2005, numéro 02-2947 (*Philips / Princes et al.*) non rapporté ; décision confirmée par la Cour suprême des Pays-Bas, 19 mars

notion s'appliquerait également dans le cadre du nouveau règlement, jusqu'à ce que la Cour européenne de justice rende jugement dans la cause *Montex / Diesel*. Dans cette demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême fédérale allemande (Bundesgerichtshof), la CJCE devait répondre à plusieurs questions concernant une demande visant à interdire le transit sur le territoire allemand de marchandises appartenant à cette dernière société et sur lesquelles figurait un signe identique à la marque enregistrée dont était titulaire Diesel en Allemagne. Dans sa décision, la CJCE a jugé qu'aucune des dispositions de l'ancien Règlement n'a introduit un nouveau critère pour vérifier s'il y a atteinte à la marque ou pour déterminer si l'usage d'une marque constitue une forme d'usage qui peut être interdite en raison de telle infraction.

Compte tenu de la décision de la CJCE, doit-on conclure que la notion de fabrication fictive ne peut plus être appliquée dans le cas où le Règlement est invoqué dans le but de lutter contre des marchandises contrefaites ? Cette question a, pour l'heure, reçu une réponse dans *Sosecal c. Sisvel*.

## 2. Contexte de l'affaire

Les entreprises Koninklijke Philips Electronics NV, France Télécom, Télé Diffusion de France S.A. et l'Institut für Rundfunk Technik GmbH (ci-après : « Philips et al. ») sont conjointement titulaires de brevets en vigueur en Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni, Grèce, Italie, au Luxembourg, dans les Pays-Bas et en Suède. Les brevets portent sur la technique MPEG Audio, y compris la technologie MPEG Audio Layer II et Layer III (MP3), grâce auxquelles des signaux audio numériques peuvent être compressés, permettant de sauvegarder davantage de pistes sonores et/ou de pistes de plus longue durée sur un support de données.

Philips et al. ont conféré à l'entreprise MPEG Audio Inc. une licence portant sur les brevets en question avec pouvoir de conférer une (sous-)licence en faveur de Sisvel, pouvoir dont il a été fait usage. Philips et al. ont également accordé à Sisvel une procuration irrévocable pour agir en leur nom devant les tribunaux relativement à la défense des brevets, y compris en ce qui a trait à la demande

---

2004, LJN AO 0903 (*Philips/Princo*) ; Tribunal du district de La Haye, 24 mars 2006, numéro b9 1823 (BenQ Europe/Sisvel et) non rapporté.

d'intervention des autorités douanières conformément au règlement anti-piraterie en vigueur, à la demande de saisie conservatoire de biens par les autorités douanières et à la conduite de procédures pour déterminer si les marchandises contreviennent aux droits de propriété intellectuelle de Philips et al. ou à tout autre droit des parties concernées.

En janvier 2008, Sisvel a demandé aux autorités douanières néerlandaises de bloquer un lot de 6000 lecteurs MP4, propriété de Sosecal, qui ont été transportés par la compagnie aérienne KLM de la Chine vers l'Amérique du Sud, c'est-à-dire deux pays non-membres de l'Union européenne. Après avoir d'abord saisi les lecteurs MP4, Sisvel a obtenu une ordonnance du tribunal pour détruire ceux-ci. Entre-temps, Sosecal avait commencé une procédure de levée de la saisie, raison pour laquelle Sisvel a dû suspendre la destruction des lecteurs.

La question en l'espèce est de savoir si la notion de « fabrication fictive » relativement aux lecteurs MP4 saisis aux Pays-Bas doit trouver application, ce qui permettrait à Sisvel de poursuivre la procédure de saisie et de destruction des biens en attendant de plaider au fond sur la question de la violation aux droits des brevets.

En défense, Sosecal a avancé que le lot de lecteurs MP4 en question se trouvait en transit et était destiné à être expédié en Amérique du Sud. Pour cette raison ce lot ne pouvait être l'objet d'une saisie. Et il ne pouvait non plus être question de contrefaçon aux brevets. C'est pourquoi la compagnie défenderesse a demandé la levée de la saisie et d'ordonner à la compagnie KLM de libérer les biens et de les acheminer vers leur destination finale. Sosecal a essentiellement fondé sa défense sur le fait que, selon elle, la notion de fabrication fictive (dans ce cas aux Pays-Bas) n'est plus applicable, à la lumière des conclusions de la CJCE dans l'affaire *Montex / Diesel*.

Pour sa part, Sisvel s'est dite d'avis que le concept de fabrication fictive devait continuer de s'appliquer, même à la suite de la décision *Montex / Diesel*. Selon Sisvel, la décision de la Cour de justice suivant laquelle le Règlement de 2004 n'avait pas élargi les critères d'atteinte à la marque ne signifie pas qu'une partie est empêchée de s'opposer à la contrefaçon de marchandises sur la base du Règlement de 2004, peu importe que le recours soit fondé sur le droit des marques ou un autre droit de propriété intellectuelle.

### 3. Motifs du tribunal

Le tribunal de district de La Haye a accueilli la demande de Sisvel.

Plus précisément, le tribunal a déclaré, suivant en cela l'argument de Sisvel, que la partie pertinente de la décision de la CJCE dans *Montex / Diesel* ne portait que sur le droit des marques de commerce et ne devait pas être interprétée de manière plus large. En outre, aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le fait que la Cour de justice ait rendu une décision sur la question du transit externe de marchandises, en général, ni sur son intention de rendre un jugement qui aille à l'encontre de ses décisions antérieures<sup>5</sup> dans lesquelles la Cour a jugé que l'ancien Règlement pouvait être invoqué pour faire face à la contrefaçon de marchandises.

Par conséquent, le tribunal n'a vu aucune raison de s'écarter d'une ligne constante de jurisprudence. En d'autres termes, pour le moment, rien dans la décision *Montex / Diesel* ne laisse détecter la volonté de la Cour de justice de rompre avec cette tendance, ce qui aurait autorisé le juge du fond dans la présente affaire de décider que la notion de fabrication fictive ne peut plus être appliquée.

Par ailleurs, comme Sosecal n'a pas suffisamment ou sérieusement contesté l'allégation de violation aux brevets des titulaires, le tribunal a rejeté la demande de levée de la saisie et ordonné à Sosecal de payer les frais de procédure.

### 4. Conclusion

Ce jugement du tribunal du district de La Haye confirme que le titulaire d'un brevet a encore les moyens de lutter aux Pays-Bas contre la contrefaçon de marchandises en provenance de l'extérieur de l'Union Européenne quand celles-ci sont bloquées par les autorités douanières, même si les marchandises sont en transit. Malgré la décision de la CJCE dans l'affaire *Montex / Diesel* et bien qu'il ne s'agisse que d'un jugement interlocutoire rendu par un tribunal de première instance, tout indique que la notion de fabrication fictive continue à s'appliquer, suivant une ligne de jurisprudence constante aux Pays-Bas. Il semble donc que la porte du commerce de transit effréné de marchandises contrefaites vient de se fermer quelque peu.

5. Voir notamment : CJCE, *Rolex*, Affaire C-60/02, 7 janvier 2004 ; CJCE, *Polo / Lauren*, Affaire C-383/98, 6 avril 2000.