

Les cahiers de l'EssenCCIel

Les rendez-vous de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire



Edito

Innov, se différencier, apporter une réponse pertinente à un besoin du marché, ... tel est le quotidien de l'entrepreneur qui recherche des moyens de croissance. Pourtant, les entreprises qui innovent doivent faire face à un fléau mondial : la contrefaçon. Elle touche des pans entiers de l'économie et ne frappe pas seulement les produits de luxe mais tous les secteurs : l'habillement, les pièces détachées, le marché du jouet, les médicaments et bien d'autres ! Ce phénomène a des conséquences économiques importantes. Il fait perdre des parts de marché aux entreprises, affecte leur chiffre d'affaires et pénalise les retours sur investissement des entreprises innovantes. Elles sont contraintes de revoir à la baisse leur plan de développement, d'investir en temps et en argent dans une lutte anti-contrefaçon.

Pour toutes ces raisons, la CCI de Maine-et-Loire a dédié une de ses Rencontres Innovation RI² à la lutte contre la contrefaçon et à la propriété industrielle, outil indispensable au service des entreprises pour protéger leurs innovations. Tout au long de cette rencontre, des témoignages d'experts ont montré que les conséquences ne sont pas seulement économiques mais aussi sociales et écologiques. La sécurité des consommateurs est même parfois menacée. L'expérience de chefs d'entreprises victimes de contrefaçon met en lumière les difficultés rencontrées mais aussi les possibilités offertes aux entreprises pour lutter efficacement.

Cette conférence se veut un encouragement à l'innovation car pour pérenniser l'activité des entreprises et assurer leur croissance, l'innovation reste un des leviers essentiels, malgré tous les obstacles pour en assurer la protection.

Joël BLANDIN
Président de la CCI de Maine-et-Loire

www.maineetloire.cci.fr

Au sommaire de ce 14ème numéro des Cahiers de l'EssenCCIel, tout ce qu'il faut retenir de la Rencontre Innovation « Contrefaçon : anticiper et agir » du 2 juillet 2009 à Eurespace Formation à Cholet, organisée en partenariat avec l'INPI, l'Union des Fabricants et l'Ordre des Avocats. Et pour plus d'information, de conseil, de formation, « Ayez le réflexe CCI ! ».

Contrefaçon : anticiper et agir

Synthèse de la Conférence-débat « Obtenir des droits de propriété industrielle et les faire respecter », animée par Thierry Vergnault, Responsable du Pôle Innovation-International à la CCI de Maine-et-Loire. Avec la participation de : Fabrice VIE, juriste – Délégué Régional Adjoint INPI PAYS DE LA LOIRE ; Jean-Luc CHESNEAU, Conseil en propriété industrielle, Cabinet VIDON ; Alain FOUQUET, Avocat spécialiste en propriété intellectuelle, Cabinet BDH ; Philippe TUFFREAU, Avocat spécialiste en propriété intellectuelle, Cabinet EXAEQUO ; Christine LAÏ, Directrice Générale de l'UNION DES FABRICANTS ; Claude DELAUNAY, Gérant de la société DIMCO ; Stéphanie GRANNEC, Ingénieur Brevets, Société DOREL.

((Rencontres))

RI²



Crédit photo : UNIFAB - Francis Roche

• **En 2007** 4.2 millions de marchandises ont été saisies par les douanes françaises

et en 2008, **6.5 millions**

Coordonnées :

E-mail : info@maineetloire.cci.fr Téléphone : 02 41 20 49 00

• La contrefaçon un fléau mondial

D'après l'OCDE, la contrefaçon représente 2 % du commerce mondial. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte de tous les paramètres. Ils ne sont que partiels et ne correspondent qu'à une petite partie du marché. Les conséquences économiques sont réelles, car les marchandises contrefaisantes ne rapportent ni TVA, ni impôts et les entreprises se trouvent dans l'obligation d'investir dans la lutte anti-contrefaçon.

La Chine représente un des grands pays producteurs de contrefaçon mais elle n'est pas le seul. Elle produit sur son territoire mais fait transiter les marchandises par d'autres pays notamment en Afrique Noire, utilisant ainsi leurs difficultés politiques et économiques. Certains pays d'Afrique sont tellement inondés de marchandises contrefaisantes qu'il n'y a plus de place pour les fabricants d'origine, la fausse marchandise ayant chassé la vraie. Des produits arrivent en pièces détachées de Chine et sont reconditionnés en Europe : c'est ainsi que des saisies sont opérées en Europe et même en France.

La contrefaçon est un phénomène humainement complexe. Les consommateurs sont souvent complaisants vis-à-vis des contrefacteurs, souhaitant acquérir des marchandises à moindre coût, encourageant et faisant ainsi vivre les réseaux de contrefaçons. Ces réseaux représentent une grande puissance financière et fournissent du travail à beaucoup de personnes. Dans les entreprises chinoises contrefaisantes, les embauchés sont mieux payés qu'ailleurs, c'est le prix du silence.

Outre les difficultés économiques et humaines, il ne faut pas négliger les conséquences écologiques. Les entreprises tentent d'éco-concevoir des produits pour la sécurité et le bien-être du consommateur. Les marchandises contrefaisantes ne tiennent pas

2 %
du commerce
mondial

compte des normes en vigueur et ne respectent pas les chartes écologiques. Des médicaments dangereux et des produits conçus avec des composants polluants, sont mis sur le marché. D'où la nécessité de protéger les produits par des brevets. Mais c'est insuffisant, car si les produits arrivent en pièces détachées tout à fait anodines, c'est à l'assemblage qu'ils peuvent devenir dangereux, ce qui ne facilite pas le travail des douanes.

La cyber contrefaçon : Internet et les sites champignons.

Le nombre de sites web dit « champignons » est estimé à 100 000. Ces sites s'incrument et grâce à des liens commerciaux avec les moteurs de recherche, apparaissent en première référence. Ils vivent quelques mois, le temps d'enranger des bénéfiques puis disparaissent. Les serveurs sont basés en Chine ou à Hong-Kong et proposent des produits contrefaisants de toutes les marques.

Une des grandes difficultés dans la lutte anti-contrefaçon est la reconnaissance des produits contrefaisants, car souvent seul le producteur sait identifier son produit.

De plus, certains pays ne reconnaissent pas la propriété industrielle et donc la contrefaçon. Il faut donc une mobilisation mondiale des entreprises et des administrations afin de pouvoir lutter efficacement. Les entreprises se battent contre des réseaux extrêmement bien organisés, capables de s'implanter très rapidement dans plusieurs pays en même temps, mais elles ne peuvent pas lutter seules.

• La contrefaçon sans façon

Protéger ses innovations par la propriété industrielle

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est un des acteurs majeurs de la lutte contre la contrefaçon. Avec une augmentation de plus de 40% de produits saisis en France, cette lutte devient un objectif essentiel pour le gouvernement qui souhaite que l'INPI joue pleinement son rôle, c'est-à-dire encourager les entreprises à avoir recours à la propriété industrielle.

En octobre 2007, l'INPI a participé à la rédaction de textes de lois sur la lutte contre la contrefaçon qui prévoient un nouveau calcul des dédommagements. Entre autres actions, cet Institut travaille aussi aux différents travaux normatifs et s'engage au comité consultatif sur l'application des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cadre, il collabore à l'étude sur l'impact économique de la contrefaçon au côté de l'OCDE.

L'INPI apporte son soutien aux partenaires commerciaux de la France. Le but est de les inciter à mettre en place un dispositif de lutte en organisant notamment des conférences sur l'implication du consommateur qui pour certains, par méconnaissance, mettent à mal un système économique. Il s'appuie sur un réseau international d'experts placés dans les missions économiques aux Etats-Unis, au Maroc, en Chine...



Un autre objectif prioritaire est de favoriser la coopération public-privé à travers le Comité National Anti Contrefaçon (CNAC), créé en 1995, dont le rôle est de renforcer le dispositif national de lutte contre la contrefaçon. Ce comité intervient sur des sujets comme la sensibilisation, la communication, la cyber contrefaçon et les solutions techniques d'authentification. L'INPI assure le secrétariat général du CNAC.

En France, des lois existent sur la propriété industrielle, et il est important de les faire respecter sur le territoire national mais aussi à l'étranger. Pour cela, l'INPI met à disposition des entreprises, des compétences et des experts (ingénieurs brevets et juristes).

Trois grands types de protection : les brevets, les marques, les dessins et modèles

Chaque titre de propriété industrielle vise un type de création et sert à s'opposer à la copie.

Les brevets

La procédure d'enregistrement d'un brevet est de 2 à 3 ans en France et 3 à 4 ans pour un brevet européen.

Le brevet protège les créations fonctionnelles et pour qu'une invention soit brevetable, 3 critères sont nécessaires : la nouveauté, le caractère inventif et l'application industrielle.

Se protéger par le dépôt de brevet offre deux avantages essentiels.

Tout d'abord un effet dissuasif face à la copie puis un gage de sérieux et de crédibilité vis-à-vis de ses clients mais aussi de ses concurrents, en vertu du principe selon lequel, celui qui veille au respect de ses droits est censé être sensibilisé aux droits des autres.

Les marques

Il existe plusieurs types de marques :

- verbales : un mot, un assemblage de mots, des chiffres...

- figuratives : combinaison de représentation graphique et de texte.

Une marque verbale traverse le temps alors qu'une représentation graphique évolue en même temps qu'évolue la communication. Souvent, il est intéressant de déposer une marque verbale plus une marque figurative.

Comme pour les brevets, le dépôt de marque est soumis à plusieurs conditions dont la disponibilité. Pour s'assurer de celle-ci, le déposant doit effectuer des recherches approfondies d'antériorités, sous peine de déconvenues.

Les dessins et modèles

Il s'agit de la protection des créations esthétiques ou de l'apparence d'un produit.

La forme d'un produit est protégeable selon qu'elle est :

- représentable graphiquement et distinctivement (marque 3D),
- apparente, nouvelle et possédant un caractère propre (dessin et modèle),
- nouvelle et originale (droit d'auteur).

Le cumul de protection est autorisé par la loi française. La voie la plus utilisée pour la protection d'une forme est le «droit des dessins et modèles» et le «droit d'auteur».

Prouver la contrefaçon

Une fois les moyens de protection mis en place, une entreprise victime de contrefaçon va devoir la démontrer. L'entreprise doit vérifier ses droits et apporter la preuve de la matérialité de l'atteinte. Pour cela, elle dispose de plusieurs moyens de preuve.

1. Les moyens de preuve dits de droit commun

Les catalogues de produits de l'entreprise et ceux des concurrents vont pouvoir attester de la date de conception et de commercialisation des produits originaux et des copies. L'entreprise peut recourir au procès-verbal par constat d'huissier sans autorisation judiciaire pour les lieux publics mais avec autorisation judiciaire pour les lieux privés.

2. Les dispositions spécifiques édictées par le code de la propriété intellectuelle

- Les procès-verbaux dressés par des officiers ou agents de police judiciaire,
- La saisie contrefaçon (la loi du 29 octobre 2007 a uniformisé les procédures de saisie contrefaçon pour tous les droits de propriété intellectuelle à l'exception du droit d'auteur).

Pour effectuer une saisie en contrefaçon, une entreprise doit suivre certaines procédures et présenter un dossier à la juridiction concernée. Cette juridiction autorise la saisie sous réserve pour le poursuivant d'en garantir l'indemnisation si elle est infondée. Lors du dépôt de requête de saisie, le poursuivant désigne un huissier ainsi que les experts techniques qui doivent intervenir notamment pour les brevets. La saisie s'effectue en même temps sur plusieurs sites de l'entreprise, de façon à prendre possession des produits de contrefaçon mais aussi des éléments comptables. Ceci implique de nombreuses contraintes techniques et matérielles. S'agissant des droits d'auteurs, les saisies peuvent être autorisées par des commissaires de police ou un juge d'instance.

Le droit d'information est une innovation de la loi de 2007. La juridiction saisie ordonne aux contrefacteurs de communiquer l'ensemble des documents qui vont permettre de déterminer les fabricants, les distributeurs, les quantités produites, les prix pratiqués et le gain réalisé. Tous ces éléments permettent d'apprécier l'étendue de la contrefaçon et donc la réparation à accorder au poursuivant.

3. Les dispositions relevant de l'Administration des Douanes

La rétention douanière est une procédure à l'initiative du poursuivant. C'est lui qui sollicite que les douanes retiennent des marchandises prétendument contrefaisantes. La saisie douanière est une particularité française prévue par le code des douanes. Dans ce cas, les douanes seules prennent l'initiative de retenir des marchandises qu'elles estiment contrefaisantes.

Le procès en contrefaçon

Un procès en contrefaçon ne s'improvise pas et des précautions s'imposent. Le poursuivant a vingt jours pour faire exécuter la saisie et assigner en contrefaçon à compter de la date à laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance l'a ordonné. Le coût d'un procès est au minimum de 2000 euros ; il faut donc évaluer les préjudices avant d'engager un procès.

Il existe plusieurs types d'actions :

- Le "traitement d'urgence" qui est l'action en référé
Son objectif est de stopper la contrefaçon et la condition pour une telle action est l'évidence. La durée de cette action est d'environ 3 mois.

- Le "traitement de fond"
Son but est de stopper la contrefaçon de manière définitive, détruire les stocks de marchandises contrefaisantes, obtenir une publicité dans 5 journaux et l'indemnisation. La durée est comprise entre un an et deux ans en première instance.

On distingue la contrefaçon elle-même et l'action en concurrence parasitaire qui s'ajoute, à savoir vendre ses copies moins chères. L'action en contrefaçon se définit comme suit :

- La copie servile : identique à son originale.
- L'imitation illicite : la somme des ressemblances, peu importe les différences, va justifier l'action en contrefaçon.

Dans tous les cas, il est nécessaire d'établir une convention d'honoraires avec les avocats. Cette convention est propre à chaque affaire et doit prévoir les honoraires de base, les honoraires de résultat, un contrat négociable, les frais annexes et les frais de recours.

• Témoignages d'entreprises

Claude DELAUNAY, gérant de la société DIMCO

La société DIMCO créée en 1997 est une entreprise qui conçoit des articles de décoration avec une collection dédiée à la chambre d'enfant.



Trois ans après sa création, notre petite entreprise de 40 salariés a dû faire face à la contrefaçon. Lors d'un salon, l'entreprise a découvert que ses créations étaient copiées.

Tous les produits créés étant déposés, la société a décidé de poursuivre le contrefacteur et aujourd'hui elle continue d'appliquer cette politique de poursuite systématique. L'investissement est important pour une petite entreprise. Monsieur DELAUNAY insiste sur la nécessité de s'entourer de personnes compétentes, car un chef d'entreprise n'est pas armé pour ce genre de démarche. Mais, si en France on parvient à s'entourer de professionnels compétents, ce n'est pas toujours le cas à l'étranger.

Les procédures longues et fastidieuses ont permis d'éradiquer la contrefaçon, et les indemnisations ont couvert les frais de procédures. Les manques à gagner sont difficiles à évaluer même si de plus en plus, les tribunaux tentent d'en tenir compte lors des indemnisations. L'entreprise a donc réussi son pari et les entreprises concurrentes savent que DIMCO poursuit systématiquement les contrefacteurs. Son sérieux et sa notoriété s'en trouvent aujourd'hui renforcés !

Stéphanie GRANNEC, Ingénieur Brevet de la société DOREL

L'entreprise Choletaise est un pôle d'expertise en matière de R&D, elle dépose donc de nombreux brevets. Elle s'est dotée d'une veille « brevets », effectué par un cabinet conseil afin de connaître les dépôts de brevets de ses concurrents et ainsi déterminer son périmètre d'action. La première démarche qu'effectue DOREL pour lutter contre la contrefaçon est de détecter les marchandises contrefaisantes sur le marché. Lorsque le contrefacteur est identifié, DOREL lui fait parvenir une mise en demeure lui rappelant les droits de DOREL et demandant la cessation de toute contrefaçon. Si le contrefacteur conteste, DOREL décide de poursuivre.

En France, l'entreprise effectue facilement des saisies, à l'étranger cela reste plus difficile mais nécessaire bien que les frais soient plus élevés et les procédures différentes. S'engager dans des procès ne fait, en général, pas gagner d'argent. Le procès aboutit surtout à l'arrêt de la contrefaçon et à des indemnisations remboursant les frais de justice.

Le bilan financier reste donc souvent globalement négatif, mais comment mesurer l'impact si la contrefaçon n'était pas stoppée ! Pour DOREL, cette lutte est un mal nécessaire qui permet d'abord et avant tout de protéger l'innovation.



Soutien

L'INPI propose aux entreprises (sous certaines conditions) un pré-diagnostic propriété industrielle. La finalité est d'analyser de façon objective la situation d'une entreprise et d'engager une politique de propriété industrielle. Contacts : Aurélie SEVET / Christine CARMES
Tél. : 02 41 20 49 55 - E-mail : innovation@maineetloire.cci.fr

Pour toutes les entreprises qui souhaitent approfondir leur connaissance de la propriété industrielle, la CCI organise une journée de formation "RI² en pratique" assurée par un expert de l'INPI pour les initier aux fondements essentiels du droit de la propriété intellectuelle. Prochaine date : vendredi 5 mars 2010.

En partenariat avec :



• AYEZ LE REFLEXE CCI •

Votre contact sur cette thématique :

Pôle Innovation - International

Thierry VERGNAULT • Tél. : 02 41 20 54 18

thierry.vergnault@maineetloire.cci.fr



Les Cahiers de l'EssenCCIel sont édités par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire - 8, boulevard du Roi René - B.P. 60626 - 49006 Angers cedex 01 - Tél. : 02 41 20 49 00 Directeur de la publication : Joël Blandin Rédacteur en chef : Alain Ratour - Secrétaire de rédaction : Dominique Gruson - Rédacteur : Christelle GOURRONC - Impression : LGL 02 41 69 05 05 - Routage : Ouest Routage 02 41 42 35 25 - Tirage : 900 exemplaires. Dépôt légal : octobre 2009. Publication en accès sur le site Internet de la CCI : www.maineetloire.cci.fr