

Rapport Q 147

au nom du Groupe français
par Jacques BESSY, Alexandra NERI et Luc SANTARELLI

L'efficacité des mesures douanières après les Accords TRIPS

1. *Votre pays ou région appartient-il à une telle «union douanière» et pour cette raison ont-ils démantelé totalement ou partiellement les mesures de contrôle comme mentionné en note 12? Si oui, appliquent-ils, malgré tout, les prescriptions de la section 4 aux frontières concernées.?*

La France appartient à une union douanière (l'Union Européenne), mais les mesures de contrôle touchant le mouvement des marchandises par-delà sa frontière avec un autre pays membre de l'Union n'ont pas été démantelées.

La loi nationale (Loi n° 94102 du 5 février 1994) autorise la mise en oeuvre de la retenue par les agents des douanes "dans le cadre de leurs contrôle" qui s'effectuent sur tout le territoire français.

2. *Quelles sont dans votre législation:*

(i) *les «autorités administratives ou judiciaires compétentes», et*

(ii) *les «procédures» adoptés*

au sens de la première phrase de l'article 51?

(i) Dans notre législation, le titulaire du droit, le bénéficiaire du droit d'utilisation ou d'exploitation ainsi que le représentant mandaté peuvent présenter une **demande écrite préalable** visant à obtenir l'intervention des autorités douanières sur des marchandises présumées être des contrefaçons. Cette demande est déposée auprès d'une autorité administrative: la Direction Nationale du Renseignement et de la Documentation (DNRED), préalablement à toute intervention douanière.

(ii) L'intervention des autorités douanières peut prendre deux formes: la saisie ou la retenue.

La procédure de "saisie douanière" (articles 716-8-1 et 716-9 b) du CPI (Loi n° 94-102 du 5 février 1994, art. 12)) est exclusivement applicable aux contrefaçons de marque. Il s'agit d'un délit douanier de contrefaçon de marque qui vise tous les régimes douaniers. Les douanes ont une autonomie d'action pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions de contrefaçons.

La procédure de "retenue douanière" (article 716-8 du CPI) est applicable aux contrefaçons de marque dans le cas où la contrefaçon n'est pas suffisamment avérée pour mettre en oeuvre simultanément une saisie douanière, mais également aux contrefaçons de droits d'auteur et droits voisins, de dessins et modèles et depuis le 1er juillet 1999, de brevets (Règlement du Conseil du 25 janvier 1999). La retenue des marchandises par la douane est fixée à 10 jours ouvrables, à compter de la réception de la notification, pour permettre au titulaire d'engager d'éventuelles poursuites.

3. *Les procédures dans votre pays ou région s'appliquent-elles aussi*

- (i) *aux marchandises importées parallèlement protégées par le droit des marques et à celles qui sont protégées par le droit d'auteur (voir la note 13 citée ci-dessus)?*
- (ii) *aux marchandises en transit (voir la note 13 citée ci-dessus) et à celles qui sont destinées à être exportées (voir la dernière phrase de l'article 51); cette question est particulièrement importante puisque auparavant les autorités douanières étaient exclusivement ou en grande partie occupées avec l'importation de marchandises.*
- (i) En France, en pratique, seule la procédure de retenue douanière peut s'appliquer aux marchandises importées parallèlement depuis un pays n'appartenant pas à l'Union Européenne et protégées par le droit des marques. Dans ce cas, le titulaire doit constater par écrit l'existence de la contrefaçon, c'est à dire l'usage illicite de la marque sans son autorisation.

Il en est de même pour les marchandises protégées par le droit d'auteur.

- (ii) Les procédures douanières de retenue et de saisie s'appliquent aux marchandises en transit et à celles destinées à être exportées. En application de l'article 37 du Code des Douanes Communautaires, les autorités douanières sont compétentes pour retenir les marchandises de contrefaçon dès leur introduction sur le territoire de l'Union, alors même que les marchandises ne sont soumises à aucun régime douanier. Si l'application de la retenue douanière aux marchandises en transit "extra-communautaire" ne pose aucun problème, en revanche, la procédure appliquée à des marchandises en transit "intra-communautaire" (entre deux pays de l'Union) peut soulever des difficultés.

4. *Les procédures et les autorités compétentes pour les mesures aux frontières sont-elles les mêmes pour chacun des droits mentionnés ci-dessus que pour les cas traités auparavant dans la question 2? Si non, indiquez, s'il vous plaît, les différences.*

et

5. *Quelles sont les réponses, pour chacun des droits mentionnés ci-dessus, concernant les questions 2(i) et 2(ii) posées ci-dessus?*

Les procédures et les autorités compétentes mentionnées dans la question/réponse 2 s'appliquent aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques, aux dessins et modèles et aux brevets (depuis le 1er juillet 1999) dans les mêmes conditions (autorités et procédures) que celles décrites en 2).

Les indications géographiques, les informations non divulguées et les schémas de configuration (topographies de circuits intégrés sont exclus du champ d'application des textes applicables en France (Loi n° 94102 du 5 février 1994, Règlement CE n° 3295/94 modifié en 1999). Il n'y a donc ni procédure, ni autorité correspondante.

6. *Les Groupes sont invités à décrire les détails, s'il y en a, qui existent dans leur pays ou région, prévus dans le droit ou la pratique, concernant:*

(i) *des éléments de preuve adéquats et une description suffisamment détaillée au sens de la première phrase;*

(ii) *le délai raisonnable d'information et le délai dans lequel les autorités prendront des mesures au sens de la seconde phrase.*

(i) En application des dispositions de l'arrêté du 6 février 1995 et de l'article 3 du règlement CE, la demande d'intervention doit contenir des informations sur le demandeur, le droit protégé et les marchandises en cause, ainsi qu'un engagement du demandeur à respecter certaines obligations.

Les informations sur le demandeur concernent:

1. **la justification de la qualité de titulaire et de propriétaire des droits:**

- pour les marques: la copie du certificat d'enregistrement de l'INPI, l'Office des marques communautaires (Alicante), ou l'OMPI.
- pour les droits d'auteur et droits voisins: certificats de dépôt délivré par l'INPI.

2. **la justification de la qualité de bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou de la qualité d'ayant droit:**

- pour les marques: avis d'inscription au Registre National des marques à l'INPI ou au registre de l'Office des marques communautaires.
- pour les autres droits: contrat de transmission de droits.

3. **la justification de la qualité du demandeur.**

Les informations demandées ne sont pas exhaustives, le demandeur peut apporter tout élément supplémentaire pour fonder sa demande et fournir le

maximum d'éléments pour identifier rapidement les marchandises contrefaisantes.

- (ii) Le délai raisonnable des autorités compétentes pour faire savoir si elles ont fait ou non droit à la demande du titulaire n'est pas fixé précisément par les textes. Dans la pratique, il varie de quelques jours à un mois en fonction de la charge de travail du service concerné.

Pour les mesures prises par les autorités douanières en cas de retenue douanière, les délais sont stricts:

- en présence d'une demande écrite préalable: retenue de 10 jours ouvrables après réception de la notification.
- en absence de demande écrite: le titulaire dispose de 3 jours, à compter de la notification de la retenue, pour déposer un dossier à la DNRED et le délai de 10 jours commence à courir dès l'obtention de l'agrément de la DNRED.

7. *Les Groupes sont invités à décrire les détails, qui existent dans leur pays ou région, en vertu du droit ou de la pratique, concernant:*

- (i) *la caution ou garantie équivalente au sens de la première et seconde phrase du paragraphe (1);*
- (ii) *la remise en circulation des marchandises après constitution d'une caution au sens de la première phrase du paragraphe (1);*
- (iii) *le délai raisonnable au sens de la seconde phrase du paragraphe (2);*

- (i) En France, la gestion de la demande est gratuite.
En cas de citation directe, le titulaire de la marque doit déposer une garantie de responsabilité civile obtenue auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une banque;

(ii) et (iii): sans objet en l'absence de caution à fournir.

8. *Votre droit ou pratique connaissent-ils des détails spécifiques concernant la prompt notification prévue par l'article 54?*

Non. En pratique, la notification est immédiate.

9. *Les groupes sont invités à décrire les détails, qui existent dans leur pays ou région, en vertu de leur droit ou pratique, en ce qui concerne:*

- (i) *la façon dont la communication de la suspension doit parvenir au demandeur;*
- (ii) *la façon dont les autorités douanières doivent être informées, comme indiqué dans la première partie de l'article 55;*
- (iii) *la nature des cas appropriés dans laquelle le délai ne dépassant pas dix jours ouvrables est prorogé de dix autres jours ouvrables;*

- (iv) *la façon dont on procède à une révision, y compris le droit d'être entendu, au sens de l'article 55;*
- (v) *les dispositions prescrites à l'article 50 paragraphe 6?*

En pratique:

- (i) La communication de la suspension parvient par télécopie ou par courrier au titulaire.
- (ii) Le titulaire DOIT apporter aux autorités douanières, dans le délai de 10 jours ouvrables, la preuve de l'engagement d'une action judiciaire civile ou pénale (cf II), ou de la prise de mesures conservatoires décidées par le Président du TGI. Si à l'issue des 10 jours, aucune preuve de l'engagement de l'action n'est apportée, la retenue douanière cesse et la mainlevée des marchandises est accordée.
- (iii) Il n'y a aucune prorogation du délai de 10 jours.
- (iv) Aucune révision n'est prévue en droit français.
- (v) cf (ii) supra.

10. *Existe-t-il des prescriptions dans le droit ou la pratique de votre pays ou région, qui contiennent des détails en ce qui concerne l'indemnisation prévue à l'article 56?*

Non.

11. *Les groupes sont invités à décrire les détails, qui existent dans leur pays ou région, en vertu de leur droit ou pratique, en ce qui concerne:*

- (i) *la possibilité suffisante pour le détenteur du droit d'obtenir une inspection au sens de la première phrase de l'article 57;*
- (ii) *de même pour l'importateur comme mentionné dans la deuxième phrase;*
- (iii) *l'information décrite dans la dernière phrase.*

- (i) Le titulaire du droit peut obtenir de l'Administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et des destinataires des marchandises retenues ou de leurs détenteurs ainsi que de leurs quantités. Il s'agit d'une levée partielle du secret professionnel prévu par les articles L335-10, L521-7 et L716-8 du CPI. En pratique, ces informations sont communiquées au titulaire dans la notification de retenue.

Dans le cas d'une retenue sans demande préalable, il n'y a pas de levée de secret professionnel, ces informations ne sont pas communiquées.

12. *Les Groupes sont invités à indiquer si, selon leur droit, les autorités compétentes peuvent donner l'information prévue à la dernière phrase de l'article 57.*

Cf XI.

13. *Dans votre pays ou région, les autorités sont-elles amenées à agir d'office comme le prévoit cet article? Si tel est le cas, veuillez décrire les détails, qui existent en vertu du droit ou de la pratique, en ce qui concerne:*

- (i) *la demande de renseignement comme prévu sous a);*
- (ii) *l'avis et la suspension comme prévu sous b);*

(iii) l'exemption de responsabilité comme prévu sous c).

Oui. Les textes français (L716-9-b) du CPI prévoit la saisie d'office des marchandises de contrefaçon de marque. A ce titre, les douanes ont une autonomie d'action pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions de contrefaçon. S'agissant d'un délit douanier, les procédures judiciaires sont diligentées par les douanes, qui n'ont pas l'obligation d'informer le titulaire. En conséquence les dispositions de l'article 58-a, b, c ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure de saisie douanière.

14. *Les Groupes sont invités à décrire les détails, qui existent dans leur pays ou région, en vertu du droit ou de la pratique, en ce qui concerne:*

- (i) la destruction (ou la destruction est-elle prohibée par votre constitution?) et la mise à l'écart des circuits commerciaux des marchandises portant atteinte à un droit;*
- (ii) les mesures aux frontières contre «des matériaux et matériels» comme mentionné à l'article 46?*
- (iii) les circonstances (cas) exceptionnelles comme mentionné aux dernières phrases des articles 59 et 46.*

En France, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris les matériaux et matériels de fabrication des marchandises en cause. Aucune disposition constitutionnelle ne prohibe une telle destruction. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l'introduction des marchandises revêtues de marques contrefaites dans les circuits commerciaux.

15. *Dans votre pays ou région, le droit ou la pratique actuelle excluent-elles les importations en quantités minimales comme prévu à l'article 60? Si oui, veuillez le détailler.*

Le dispositif pénal national ne prévoit pas de limite quant à l'application de la loi, en fonction de la qualité de la personne en cause, la quantité, la valeur et la destination des marchandises qu'elle transporte. Dans ces conditions, les marchandises de contrefaçons contenues en faible quantité dans les bagages personnels des voyageurs, utilisées à des fins non commerciales peuvent être soumises au dispositif de retenue sur la base des articles L335-10, L521-7 ou L716-8 du CPI selon le droit concerné.

Concernant les contrefaçons de marques, le délit douanier peut être relevé sur le fondement de l'article L716-9-b) du CPI.

La contrefaçon

En 1998, comme l'année précédente, les services douaniers se sont beaucoup investis dans la lutte contre la contrefaçon.

2783 constatations ont été effectuées contre 1116 en 1997, soit une hausse de 149,4%.

Elles ont conduit à la découverte et la saisie effective de 2'324'676 articles importés sans déclaration, en contrebande ou détenus irrégulièrement contre 706'729 en 1997 (+ 228,9%).

S'y ajoutent 56'501 articles de contrefaçon (dont 18'122 foulards reproduisant frauduleusement des oeuvres du peintre MIRO) ayant fait l'objet d'une retenue, mais pour lesquels aucun délit douanier n'a été relevé; cette action a toutefois permis aux titulaires de droits lésés d'engager des actions civiles ou pénales à l'encontre des contrefacteurs impliqués.

Au total se sont 2'381'177 produits contrefaisants qui ont été interceptés par les services douaniers; il s'agit, pour l'essentiel, de contrefaçons de marques.

Evolution des saisies depuis 1994

Année	Nombre de constatations	Nombre d'articles saisis
1994	741	206'183
1995	651	299'012
1996	664	635'542
1997	1116	706'729
1998	2783	2'324'676

La plupart des constatations a été réalisée lors du contrôle des voyageurs ou du fret commercial sur les aéroports de Paris-Orly (452 constatations, 556'326 articles saisis) et de Paris-Charles de Gaulle (352 constatations, 103'833 articles saisis).

Des saisies importantes ont également été enregistrées par les services marseillais (128 constatations, 760'501 articles interceptés notamment lors du contrôle des conteneurs) et havrais (23 constatations, 211'157 articles découverts dans le fret maritime).

La progression du nombre de produits saisis résulte de plusieurs constatations majeures ayant abouti, par exemple, à la saisie de 720'000 rasoirs jetables à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de 37'680 fleurs coupées à Roissy, de 35'156 pièces détachées pour l'horlogerie (cadrans, boîtiers, bracelets...) et de 96'000 CXD ROM à Orly ou encore de 59'010 paires de chaussettes au Havre.

Répartition en pourcentage, par grands secteurs, des marchandises de contrefaçon saisies au cours de l'année 1998

Maroquinerie	1,5%
Articles de sports	0,9%
Articles textiles	14%
Horlogerie	2,7%
Bijouterie	1,7%
Parfum	0,1%
Jeux et jouets	11,9%

Pièces détachées de véhicules automobiles	0,7%
Audio, vidéo, informatique	0,7%
Matériel à usage domestique	33,6%
Autres	32,4

Elle résulte également d'une très forte mobilisation des services douaniers à l'occasion de la Coupe du Monde de football (un quart des articles saisis s'attache à cet événement).

L'affinement des méthodes de ciblage et une coopération accrue avec les titulaires de droits expliquent, quant à elle, l'envolée des saisies qui ont été multipliées par quatre en cinq ans.

Par rapport à l'année Précédent l'on observe une évolution en ce qui concerne l'origine des produits contrefaisants saisis.

Si l'Asie (Chine, Corée du Sud, Hong-Kong- Thaïlande...) demeure le berceau de la contrefaçon, on y voit émerger de nouveaux pays producteurs et notamment l'Inde et le Pakistan.

En revanche, la part des produits en provenance des Etats-Unis a décliné.

En Europe, l'Italie demeure le principal pourvoyeur de contrefaçons; 295'739 articles produits dans ce pays ont été interceptés contre 56'921 en 1997 (+419,5%).

L'on constate également une augmentation du nombre de produits d'origine turque, tendance qui s'était déjà affirmée durant l'année 1997.

De même, des produits en provenance de Belgique, mais probablement originaires d'autres pays (Asie) sont découverts de plus en plus fréquemment lors des contrôles à la circulation (169 constatations, 15'032 articles saisis).

Par ailleurs, pour la première fois, à l'occasion de la Coupe du Monde de football, ont été saisis en nombre des contrefaçons produites au Royaume-Uni (12'923 articles interceptés).

30% des produits saisis étaient destinés au marché français.

Comme les années précédentes, les services douaniers ont intercepté en grand nombre des contrefaçons acheminées vers d'autres Etats membres de l'Union Européenne; 374'454 articles ont ainsi été saisis dont 181'140 destinés à l'Italie et 147'408 destinés à l'Espagne.

Répartition par catégories génériques de produits,
des articles saisis par les services douaniers durant l'année 1998

Maroquinerie	35'650
Articles de sport	21'999
Vêtements	308'850

Accessoires au vêtement	16'814
Coiffures	12'332
Chaussures	15'664 (paires)
Lunettes	2'418 (paires)
Horlogerie	63'034
Bijouterie	34'996
Parfum	2'399
Jeux et jouets	276'592
Pièces détachées pour véhicules	16'692
Cassettes audio ou vidéo, logiciels	16'258
Appareils divers	350
Autres ¹	1'500'628

- ¹- 720'000 rasoirs jetables
- 135'000 CD ROM
- 109'520 porte-clefs
- 47'371 nécessaires de beauté
- 37'680 fleurs coupées
- 35'156 pièces détachées pour l'horlogerie
- 27'425 étiquettes
- 21'205 affiches
- 14'285 briquets

Contrefaçon Année 1998

Principaux pays d'origine des produits de contrefaçon saisis
(Quantité de produits saisis supérieure à 10'000 articles)

Pays	Nombres d'articles saisis
Corée du Sud	722'604
Thaïlande	300'712
Italie	295'739
Chine	271'135
Hong-Kong	207'481
Pakistan	103'193
Inde	59'420
Turquie	23'424
Royaume-Uni	12'923
Etats-Unis	12'080
Taiwan	11'183
Philippines	10'076

Résumé

I. Généralités

Bien que la France appartienne à l'Union Européenne, les mouvements de marchandises par delà ses frontières sont toujours soumis à certains contrôles douaniers.

Pour obtenir une intervention douanière sur les marchandises présumées être des contrefaçons, tout titulaire du droit, tout bénéficiaire du droit d'utilisation ou d'exploitation et tout représentant mandaté peut présenter une demande écrite préalable auprès de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.

En application des dispositions de l'arrêté du 6 février 1995 et de l'article 3 du règlement CE, la demande d'intervention doit contenir certaines informations sur le demandeur, le droit protégé et les marchandises en cause ainsi qu'un engagement du demandeur à respecter certaines obligations.

Le délai de réponse des autorités douanières n'est pas fixé par les textes mais il est en général inférieur à un mois.

En France, la gestion de la demande est gratuite sauf en cas de citation directe ou une garantie de responsabilité civile doit être déposée par le titulaire de la marque auprès d'un établissement financier.

II. Les deux formes de l'intervention des autorités douanières

A l'exception des indications géographiques, des informations non divulguées et des schémas de configuration de circuits intégrés qui sont exclus du champ d'application des textes applicables en France, l'intervention douanière peut se manifester de deux manières.

A. La saisie douanière

Elle est réglementée par les articles 716.8.1 et 716.9 b du CPI et la Loi 94102 du 5 février 1994, article 12.

1. Champ d'application

La saisie douanière est exclusivement applicable aux contrefaçons de marques. C'est un délit douanier qui vise tous les régimes douaniers.

La saisie douanière s'applique aux marchandises en transit et à celles destinées à l'exportation dès leur introduction sur le territoire de l'Union,(article 37 du Code de douanes communautaires) à l'exception des marchandises importées parallèlement et protégées par le droit des marques et le droit d'auteur, lesquelles ne pourront faire l'objet que d'une retenue douanière.

2. Autonomie d'action des autorités douanières

Les autorités douanières peuvent se saisir d'office et elles n'ont pas l'obligation d'informer le titulaire de la marque.

Elles ont une autonomie totale concernant la recherche, la poursuite et la sanction des infractions de contrefaçon.

B. La retenue douanière

Elle est réglementée par l'article 716.8 du CPI.

1. Champ d'application

Elle est applicable aux contrefaçons de marque lorsque la contrefaçon n'est pas suffisamment avérée pour mettre en oeuvre simultanément une saisie douanière.

Elle est aussi applicable aux contrefaçons de droits d'auteurs et de droits voisins, de dessins et modèles, et de brevets depuis le 1er juillet 1999.(Règlement du Conseil du 25 janvier 1999)

2. Modalités de la retenue

Concernant les retenues douanières avec demande écrite préalable, leur durée est de 10 jours ouvrables dès réception de la notification par le titulaire de la marque.

Pour les retenues douanières sans demande préalable, le titulaire de la marque doit, dans les 3 jours de la notification de la retenue, déposer un dossier au DNRED. Ce n'est qu'après l'agrément du DNRED que le délai de 10 jours commence à courir.

Aucune prorogation de ce délai n'est possible.

Ce délai permet au titulaire d'engager, soit des poursuites civiles, soit des poursuites pénales par citation directe, lesquelles sont transmises exclusivement au Procureur de la République.

A défaut de poursuites ou de mesures conservatoires décidées par le Président du TGI, la retenue cesse et la mainlevée est accordée sans possibilité de révision.

3. La levée partielle du secret professionnel prévu par les articles L335.10, L521.7 et L716.8 du CPI

Concernant les retenues douanières avec demande préalable uniquement, le titulaire du droit peut obtenir de l'Administration des douanes la communication des noms, adresses et qualités de l'expéditeur, de l'importateur, des destinataires des marchandises retenues ou de leurs détenteurs.

III. Conséquences de l'intervention des autorités douanières

Les autorités judiciaires peuvent ordonner la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris les matériaux et les matériels de fabrication de ces marchandises.

Le dispositif pénal national ne prévoit pas de limite quant à l'application de la loi en fonction de la qualité de la personne en cause, la quantité, la valeur et la destination des marchandises qu'elle transporte.

Ainsi les accords TRIPS ont donné aux autorités douanières et judiciaires les moyens juridiques d'agir et de réprimer efficacement la violation des droits de la propriété industrielle.

Sur le terrain purement factuel, l'efficacité des interventions douanières ne cesse d'accroître, ainsi que les documents annexes le démontrent.

Summary

I. General points

Although France is a member state of the European Union, the circulation of goods beyond its borders remains subject to customs controls.

In order to benefit from a custom intervention on presumably counterfeited goods, any right-owner, any holder of the right to use or to exploit, and any duly commissioned representative may file a preliminary written claim with the National Bureau for Information and Customs Investigations (*direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, DNRED*).

Pursuant to article 3 of the EC Regulation, and to the provisions of the order (arrêté) dated February 6th, 1995, the said claim shall include various information on the claimant, the protected rights and the goods involved, as well as an undertaking by the claimant to follow a certain number of obligations.

The customs authorities do not have any legally imposed term to answer, but they usually answer within one month.

In France, the procedure is free, except for nominative claims; in such a case, the trademark owner has to deposit a civil liability guarantee in a financial institution.

II. The two possible customs interventions

Geographical indications, undisclosed information, and configuration patterns for integrated circuits are not subject to applicable French law.

For other goods, the customs authorities may intervene in two ways.

A. Seizure

Articles 716-8-1 and 716-9 b of the Intellectual Property Code, and article 12 of the law #94102 dated February 5th, 1995, apply to seizure.

1. Scope

Custom seizure applies exclusively to trademarks counterfeiting. Such an offence exists in every customs systems.

Custom seizure applies to transiting goods and goods to be exportated as soon as they are introduced on the territory of the Union (article 37 of the European Custom Code), to the exclusion of parallel imports and of goods protected by trademark and copyright legislation, which may be subject to custom withholding only.

2. Autonomy of the customs authorities

The customs authorities may intervene automatically, without any previous claim, and they are under no obligation to inform the trademark-owner.

They are totally free with regard to investigation, proceedings and punishment of infringements.

B. Withholding

Article 716-8 of the Intellectual Property Code applies to withholding.

1. Scope

Withholding applies to trademark counterfeiting, when the infringement is not obvious enough for a seizure to be operated.

It also applies to copyrights and neighboring rights infringements, to patterns and designs infringements, and to patent infringements since July 1st, 1999 (Council Regulation dated January 25th, 1999).

2. Modalities

When a preliminary written claim is filed, withholding lasts for 10 business days as of the receipt by the trademark owner of the notification.

When there is no preliminary claim, the trademark owner must lodge a file with the DNRED, within three days of the notification of the withholding. The ten-day term starts when the DNRED accepts the file.

There is no possibility of extension.

During the said term, the trademark owner may start civil proceedings or criminal proceedings by way of a nominative complaint, which must be transferred to the Prosecution Bureau (Procureur de la République).

Should such proceedings fail to be launched, or should there be no protective measures ordered by the President of the competent civil jurisdiction (Tribunal de Grande Instance), withholding stops, and a withdrawal is awarded that cannot be challenged.

3. Derogation from confidentiality

When withholding was granted further to a preliminary claim, the customs authorities may disclose to the trademark owner the name, address and capacity of the parties that sent, received, or holds the withheld goods.

III. Consequences of the intervention of the customs authorities

The judicial authorities may order the destruction of the infringing goods, including the means and devices used to make the said goods.

French criminal law does not provide for limitations to the scope of the law with regard to the capacity of the infringing party, nor to the quantity, value and destination of the goods involved.

The TRIPS Agreements have given the judicial and customs authorities the legal means to fight and to repress efficiently intellectual property rights infringements.

On a merely factual point of view, and as the attached documents demonstrate, customs authorities' interventions are more and more efficient.

Zusammenfassung

I. Allgemeines

Obwohl Frankreich der Europäischen Union angehört, unterliegt der grenzüberschreitende Warenverkehr nach wie vor bestimmten Zollkontrollen.

Um eine Zollkontrolle von Waren zu erlangen, von denen vermutet wird, dass sie Fälschungen sind, sind die Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, eines Benutzungs- oder Verwertungsrechts sowie entsprechend Bevollmächtigte gezwungen, vorab bei der Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (staatliche Zollaufsichts- und Fahndungsbehörde) einen entsprechenden schriftlichen Antrag zu stellen.

Die Verwaltungsanordnung vom 6. Februar 1995 sowie Artikel 3 der EU-Verordnung schreiben vor, dass der Antrag bestimmte Informationen über den Antragsteller, das Schutzrecht und die betroffenen Waren enthalten muss und dass der Antragsteller bestimmte Verpflichtungen einhalten muss.

Die den Zollbehörden zur Verfügung stehende Antwortfrist ist nicht gesetzlich festgelegt, beträgt aber im allgemeinen weniger als einen Monat.

In Frankreich wird der Antrag kostenlos behandelt. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Privatklage handelt. In diesem Fall muss der Inhaber des Warenzeichens bei einem Finanzinstitut eine Haftpflichtgarantie hinterlegen.

II. Die beiden Aktionsformen der Zollbehörden

Es bestehen zweierlei Aktionsformen für die Zollbehörden. Diese gelten jedoch nicht für geographische Angaben, unveröffentlichte Informationen und Schemata von integrierten Schaltkreisen, auf die die in Frankreich geltenden Vorschriften keine Anwendung finden.

A. Zollbeschlagnahme (saisie douanière)

Die Zollbeschlagnahme ist in den Artikeln 716.1 und 716.9 des Code de la Propriété Intellectuelle (Gesetz über das geistige Eigentum) und in Artikel 12 des Gesetzes Nr. 94102 vom 5. Februar 1994 geregelt.

1. Anwendungsbereich

Die Zollbeschlagnahme findet einzig bei Warenzeichenverletzungen Anwendung. Warenzeichenverletzungen stellen ein Zollvergehen dar.

Die Zollbeschlagnahme findet auf Transitgut sowie auf für den Export bestimmte Waren Anwendung, sobald diese auf dem Gebiet der Europäischen Union eintreffen (Artikel 37 des europäischen Zollgesetzes). Ausgenommen von der Beschlagnahme sind Parallelimporte, die warenzeichen- und urheberrechtlich geschützt sind. Diese können lediglich durch den Zoll zurückbehalten werden.

2. Aktionsfreiheit der Zollbehörden

Die Zollbehörden können von Amts wegen, d.h. eigenmächtig, einschreiten und sind nicht verpflichtet, den Inhaber des Warenzeichens davon zu unterrichten.

Sie sind hinsichtlich der Ermittlungen, der Verfolgung und der Bestrafung von Vergehen, die auf der Verletzung von Warenzeichen beruhen, völlig autonom.

B. Zurückbehaltung durch den Zoll (retenue douanière)

Dieses Verfahren ist in Artikel 716.8 des Code de la Propriété Intellectuelle (Gesetz über das geistige Eigentum) geregelt.

1. Anwendungsbereich

Dieses Verfahren findet bei Warenzeichenverletzungen Anwendung, bei denen die Verletzung nicht genügend offensichtlich ist, um gleichzeitig eine Zollbeschlagnahme durch-zuführen.

Die Zurückbehaltung ist ferner seit dem 1. Juli 1999 anwendbar im Falle der Verletzung von Urheber- und ähnlichen Rechten, von Mustern und Modellen sowie von Patenten (Verordnung des EU-Rates vom 25. Januar 1999).

2. Durchführung der Zurückbehaltung

Bei Zurückbehaltungen, die vorab schriftlich beantragt wurden, beträgt die Dauer 10 Werktage ab dem Zeitpunkt, an dem der Inhabers des Warenzeichens eine entsprechende Benachrichtigung vom Zoll erhalten hat.

Bei Zurückbehaltungen ohne vorherigen schriftlichen Antrag ist der Inhaber des Warenzeichens verpflichtet, innerhalb von 3 Tagen nach seiner Benachrichtigung bei der Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) eine Akte einzureichen. Erst nach Vorliegen der Zustimmung der DNRED beginnt die vorgenannte 10-tägige Frist zu laufen.

Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Die Frist ermöglicht dem Inhaber des Warenzeichens, eine zivilrechtliche Verfolgung oder aber eine strafrechtliche Verfolgung im Wege der Privatklage, die ausschliesslich dem Staatsanwalt übermittelt wird, einzuleiten.

Beschliesst der Vorsitzende des Zivilgerichts, kein Verfahren oder Sicherungsmassnahmen anzuordnen, endet die Zurückbehaltung und die Waren müssen freigegeben werden. Der Beschluss des Gerichtsvorsitzenden ist unwiderruflich.

3. Teilweise Aufhebung des Geschäftsgeheimnisses laut Artikel L335.10, L521.7 und L716.8 des Code de la Propriété Intellectuelle (Gesetz über geistiges Eigentum)

Ausschliesslich bei vorab schriftlich beantragten Zurückbehaltungen kann der Inhaber des Warenzeichens von der Zollbehörde die Offenlegung von Namen, Adresse und Eigenschaft des Absenders und des Importeurs, sowie der Empfänger oder Besitzer der zurückbehaltenen Waren verlangen.

III. Folgen der Aktion der Zollbehörden

Bei Verletzung eines geistigen Eigentumsrechts können die Justizbehörden die Vernichtung der Waren, des Materials sowie der zur Herstellung erforderlichen Geräte anordnen.

Die innerstaatlichen Strafbestimmungen sehen für die Anwendung des Gesetzes keine Einschränkungen hinsichtlich der verfolgten Person oder der Menge, des Wertes oder des Bestimmungsortes der von ihr beförderten Waren vor.

Seit dem TRIPS-Abkommen verfügen demnach die Zoll- und Justizbehörden über die rechtlichen Mittel, die erforderlich sind, damit sie Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten wirksam verfolgen und bestrafen können. Auf der praktischen Ebene werden die Aktionen der Zollbehörden zunehmend wirksamer, wie dies die beiliegenden Unterlagen aufzeigen.