

Dalloz IP / IT

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET DU NUMÉRIQUE

Numéro 10 - Octobre 2021

9 178 2997 521102



DOSSIER | P. 482

LA LUTTE CONTRE

LA CYBERCONTREFAÇON

PRATIQUE

Le *hacking* éthique :
votre meilleur ennemi ?

*Geoffroy Goubin &
Lisa Janaszewicz*

TEXTES ET DÉCISIONS

Mise à jour des modèles
de clauses contractuelles
types par la Commission
européenne le 4 juin 2021 :
ce qu'il faut savoir
(décis. exéc. UE 2021/914)

Fabrice Naftalski

TEXTES ET DÉCISIONS

Présentation rapide du
Règlement (UE) 2021/784
du 29 avril 2021 relatif à
la lutte contre la diffusion
des contenus à caractère
terroriste en ligne

Emmanuel Dreyer



Version
numérique
incluse*

DALLOZ



LA CONTREFAÇON NE CONNAÎT PAS LA CRISE

Créer, innover, protéger, il en restera toujours quelque chose.

La crise de la covid-19 aura rendu populaire le ratio bénéfice/risque. En matière de santé, la binarité du ratio n'est pas discutable ; en matière de protection des actifs immatériels, le ratio est moins radical et plus encourageant. L'appropriation et la valorisation des actifs immatériels auxquelles doit s'attacher l'entreprise est la meilleure voie d'entrée pour envisager de lutter contre les atteintes à ses droits. Le secret des affaires et les précautions nécessaires à organiser en interne est un atout complémentaire et indispensable¹. Cela ne signifie pas une réussite totale dans la cessation et la punition des actes mais cela induit, voire impose, une discipline juridique et entrepreneuriale obligatoire pour conserver les bénéfices de ses créations, innovations et monopoles des signes distinctifs. La contrefaçon ne connaît pas la crise.

Corinne Champagner Katz
Avocat au barreau de Paris
Spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle et consultante en
intelligence économique

En France, chaque septennat suivi des quinquennats se sont intéressés à la lutte contre la contrefaçon, si ce n'est spontanément, au moins face à l'insistance des acteurs économiques réunis le plus souvent en fédérations, syndicats pour témoigner de la prégnance de ce fléau et augmenter, faire évoluer, l'acculturation, la législation et la réponse judiciaire.

La gendarmerie nationale et la douane française sont en poste depuis longtemps pour enquêter, appréhender, saisir, détruire et démanteler les réseaux.

Pouvons-nous nous réjouir d'une évolution ? Affirmatif répondrait un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou son homologue de la douane judiciaire. Il est vrai que ces sentinelles de la lutte contre la contrefaçon veillent et agissent. Et leurs implications et actions sont indispensables, comme l'a évoqué Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics, dans sa préface du présent dossier publié par Dalloz IP/IT².

Les interceptions et saisies des produits contrefaisants opérées par la force publique sont très importantes et sont suivies par les procédures pénales.

¹ Mission du Haut Responsable chargé de l'intelligence économique, *La protection du Secret des Affaires*, Rapport Claude Mathon (présid.), 17 avr. 2009 ; L. n° 2018-670 du 30 juill. 2018 relative à la protection du secret des affaires, JORF n° 0174, 31 juill. 2018 ; C. com., art. L. 151-1.

² Ce numéro, p. 483.

*Les entreprises
victimes d'actes
de contrefaçon
choisissent
également la voie
judiciaire civile*

Parallèlement, les entreprises victimes d'actes de contrefaçon choisissent également la voie judiciaire civile. Ces affaires sont tout aussi importantes pour les entreprises victimes commercialement et financièrement.

A cet égard, les magistrats spécialisés siègent au sein des juridictions désignées par décret (décr. n°2009-1205 du 9 oct. 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle).

Ces juridictions spécialisées apportent un éclairage significatif de la reconnaissance des actifs immatériels et leur valorisation au regard des préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon.

Notre confrère, Jérôme Tassi, nous apporte une actualisation et son analyse à propos du très récent décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 prévoyant une compétence attribuée en matière de propriété intellectuelle à certaines juridictions uniquement pour les infractions pénales³.

Pourtant, comme dans beaucoup d'autres sujets, la sécurité économique est aussi transversale qu'indissociable de la sécurité des personnes et d'aucuns se contentent de constater et de déplorer que les actes contrefaisants augmentent inlassablement et les réseaux qui les abritent aussi. Le maintien de l'anonymat des pourvoyeurs de produits contrefaisants, l'impunité des auteurs des actes ne font que les encourager à prospérer. Internet et les moyens numériques attachés sont omniprésents dans nos vies et nos économies, dans une dimension nationale, transnationale et mondiale.

Ajoutés à la vie physique, l'humain en premier lieu et ses technologies le numérique et la cyber-population, doublent l'enjeu et les voies d'enquêtes et d'appréhension des marchandises.

Le commerce physique est quasi systématiquement suivi, voire précédé par le commerce numérique dans « un terrain de jeu » le plus souvent transnational.

La contrefaçon ne connaît pas la crise ; bien avant tous les coronavirus, elle a toujours présenté comme caractéristique essentielle la viralité, une force de frappe à combattre par tous moyens.

Intégrée à la dimension numérique véhiculée à grande vitesse par internet, la contrefaçon est une entreprise qui fonctionne.

Quels intérêts sert-elle ? L'économie privée, l'économie parallèle au service d'intérêts délictuels et criminels jusqu'au terrorisme, celle des trafics de stupéfiants au service du terrorisme aussi, ainsi que la corruption et le blanchiment d'argent⁴.

Quelles en sont les conséquences inévitables ? La dévalorisation des savoir-faire, de la créativité, de l'innovation, de l'attractivité des signes distinctifs et de leurs univers.

Toute une culture du dépassement de soi pour apporter à l'autre, un supplément d'âme de modernité, d'esthétique, d'art et d'évolution vers le mieux, l'élévation des cultures personnelles et sociétales.

Tous ces métiers présents à travers le monde ne seront en mesure de perdurer que par le respect et la transmission de ces valeurs conservées dans leur physiologie originelle et authentique.

Le commerce électronique a rattrapé le commerce physique traditionnel, ce qui n'a pas éteint le second, mais au contraire a doublé quantitativement les actes et, d'autant, les préjudices subis par les entreprises créatrices et détentrices des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

C'est pourquoi il est d'un intérêt fondamental et productif que l'entreprise, ses dirigeants ainsi que les personnels attachés, favorisent une posture tournée vers l'organisation de moyens de nature à consolider juridiquement les acquis et ceux à naître des droits immatériels.

³ Décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 : (petites) nouveautés de l'été en propriété intellectuelle, Village de la justice, 24 août 2021, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/decret-2021-1103-aout-2021-petites-nouveautes-ete-proprieete-intellectuelle,39957.html>.

⁴ <https://www.interpol.int/fr>.

Ceci ne pourra s'exercer que par l'appropriation et la valorisation des actifs immatériels, une sécurité économique à adopter pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille et par la prise de conscience du danger économique de certains actes commis et encouragés par les contrefacteurs (I).

Tenter non seulement de les contrer mais aussi de ne pas accepter certaines condi-

tions cherchant à être imposées dans le champ contractuel existant entre tous les acteurs de la commercialisation des produits et des services. L'éthique, le développement durable et le refus de faire travailler les enfants sont devenus à juste titre incontournables mais insuffisants. Certaines pratiques commerciales bâtissent des déséquilibres concurrentiels dont les victimes (fournisseurs, sous-traitants) ne se relèvent économiquement que rarement (II).

I – L'APPROPRIATION ET LA VALORISATION DES ACTIFS IMMATÉRIELS PAR L'ENTREPRISE

Partons de l'idée qu'une activité commerciale de produits ou de services développe, par le travail de ses protagonistes, la création de valeurs situées alternativement dans l'amont et dans l'aval des processus.

Notre propos est de se consacrer à l'amont. D'une façon générale, l'entreprise et l'ensemble des personnels attachés sont en majorité tournés vers l'aval de l'entreprise dont le périmètre comprend schématiquement les biens ou services présentés à la clientèle, la vente de ceux-ci, leur production, leur vente, les livraisons et facturations.

Quelle que soit la nature de ses activités, et quels que soient ses canaux de distribution, physiques ou électroniques, l'entreprise crée, innove, modernise, s'adapte.

Elle ne peut que trouver avantage à considérer qu'elle doit s'approprier ses créations par tous moyens légaux, en fonction de la nature du droit à protéger, partant de l'horodatage aux dépôts simplifiés ou non auprès des offices d'enregistrement en fonction des territoires de prédilection.

Dans le cadre de ses multiples sujets de réflexion et d'intérêt, le *think-tank* Synopia s'est intéressé au partage de la valeur en entreprise. Synopia a créé un indice, indicateur de la performance responsable de l'entreprise, outil de gouvernance et de pilotage des dirigeants.

Cet indice est composé de 24 critères qualitatifs et quantitatifs permettant de placer l'entreprise dont celui de la valorisation des actifs immatériels⁵.

Adossé aux référentiels les plus récents, l'indice Synopia prend en compte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise : collaborateurs, actionnaires (ou sociétaires) et dirigeants, populations et territoires, consommateurs et clients, fournisseurs et partenaires. Tout ce qui est créé dans l'entreprise par quelqu'un que ce soit, dirigeant ou salarié, doit faire l'objet d'une appropriation et d'une protection.

Les dirigeants et actionnaires, dès lors qu'ils ne sont pas conscients de cette réalité, contribuent à faciliter la progression notamment des actes de contrefaçon.

Notre droit étant avant toute chose, un droit probatoire, il convient d'organiser la protection juridique en fonction de la nature et l'existence des droits de propriété intellectuelle afin de pouvoir agir en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans le même esprit, les salariés ainsi que les interlocuteurs externes à l'entreprise, maillons incontournables de l'aboutissement des créations doivent être unis à l'entreprise-détentrice des droits de propriété intellectuelle par un champ contractuel.

Prise de conscience du danger économique de certains actes commis et encouragés par les contrefacteurs

⁵ <https://www.synopia.fr/presentation-de-lindice-synopia/>.

Le vide de protection ouvre aux contrefacteurs des possibilités sans limite pour détourner à leur profit ces actifs si précieux

L'établissement de contrats fixant les objectifs du lien juridique et les obligations respectives des parties sécurise la mission donnée notamment par l'existence de clause de cession au profit de l'entreprise, *a minima* les droits patrimoniaux de création.

Cette sécurité économique assurée également par le champ contractuel augmente la valeur des actifs immatériels existant au patrimoine de l'entreprise.

Qui n'a pas été témoin ou acteur d'une situation dans laquelle au titre d'une prospection de client, l'entreprise a montré, sans trace écrite du contenu de la présentation, lors d'une réunion ses nouveaux produits et/ou services afin de remporter un marché? Réunion officiellement sans suite mais pas pour tout le monde...

II – LE NUMÉRIQUE FACILITE L'INÉPUISABLE MALHONNÊTÉTÉ ORGANISÉE DES CONTREFACTEURS

Le numérique a produit le commerce électronique, lequel a lui-même généré l'augmentation considérable des acteurs économiques et des actes de contrefaçon eux-mêmes.

Ajoutée à l'opacité de la traçabilité des origines des opérateurs par les montages d'étanchéité des groupes transnationaux mêlés aux sociétés écran, l'invisibilité juridique, organisée à dessein, complexifie la traçabilité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et alourdit consécutivement les préjudices subis.

La contrefaçon décidément ne connaît pas la crise et les siècles passés ont vu qu'elle abrite les dynasties professionnelles de cette activité si rentable.

Le numérique n'a pas créé la contrefaçon mais a augmenté sa gravité et il est temps maintenant d'y pallier sans délai.

Nous savons que les actes de contrefaçon permettent notamment deux objectifs au

Devant les négligences et le vide juridique, le client potentiel s'est, sans attendre, approprié ce qu'il n'a pas créé. La stratégie de l'appropriation et de l'organisation de la protection des actifs immatériels est l'incontournable arme de dissuasion.

Les acteurs économiques doivent dans une première intention se prendre en charge et considérer être responsables de l'absence de protection des actifs.

L'Etat et l'autorité judiciaire ne peuvent pas tout si la responsabilité de chacun dans l'organisation des preuves par anticipation n'est pas un *process* établi dans l'entreprise. Le vide de protection ouvre aux contrefacteurs des possibilités sans limite pour détourner à leur profit ces actifs si précieux.

profit de leurs auteurs :

- l'enrichissement facile obtenu sans investissement, ni génie créatif;
- le financement de leurs activités soit seulement commerciales, soit utilisé à des fins criminelles et terroristes.

Ce qui facilite cela est, comme expliqué *infra*, l'absence de protection juridique sérieuse des actifs immatériels mais aussi l'impunité ou dans la plupart des cas les sanctions judiciaires prononcées très en deçà des bénéfices générés par les actes reprochés.

Le ratio bénéfice/risque est encore et toujours opérationnel.

Les affaires de contrefaçon sont aussi variées en nature des produits ou services contrefaisants qu'en procédés pour les réaliser.

À ce jour, nous avons rencontré dans les dossiers traités au fil des années, concernant l'activité relative aux produits, judiciairement ou amiablement résolus, une pos-

ture des plus inacceptables adoptée par les grands distributeurs de toutes nationalités confondues : « Nous ne contrôlons pas les flux entrants du *sourcing* ».

Ceci conduit au scénario suivant : les engagements de la cessation des actes reprochés sont effectifs, mais les futurs achats ne pourront pas être contrôlés et l'origine des flux entrants de produits ne seront pas maîtrisés.

La victime des actes de contrefaçon s'en trouve non seulement pénalisée mais, à la demande auprès du contrefacteur avéré de s'engager de ne plus jamais commettre les actes litigieux (que ce soit par interdiction judiciaire ou conventionnelle de l'arrêt de commercialisation des produits), il est répondu sans hésitation par la négative.

Le niveau de malhonnêteté et de désinvolture est tellement haut que l'organisation des approvisionnements ne permettrait pas de contrôler les flux entrants et sortants et n'est volontairement pas organisée ainsi.

Aucun contrôle d'authenticité et de sécurité n'est mis en place afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers et aucune remise en question ne s'impose à eux quand cette atteinte est avérée judiciairement ou acceptée amiablement par le contrefacteur.

Envisageons la seule perspective de l'obligation d'intervention dans le cas d'une manifestation allergique grave d'un consommateur atteint de trouble de santé après avoir utilisé un produit issu de ces modalités d'approvisionnement et de l'impératif besoin de soins.

Le distributeur ne pouvant contrôler ses approvisionnements, aucune traçabilité n'est rendue possible, devons-nous laisser perdurer cela ?

La réalité de l'impunité et de l'absence de danger pour les délinquants et criminels crée l'arrogance et la confiance.

Une autre situation est très choquante : celle dans laquelle les sociétés de droit étranger implantées en France ne peuvent produire la comptabilité des opérations et bénéfices réalisés en France au moyen des ventes réalisées sur le territoire, la grande majorité de celles-ci se trouvent dans ce cas.

Que ce soit en cours de saisie-contrefaçon ou en réponse à une demande d'information du juge, il est répondu par une totale absence de comptabilité en France, accompagnée souvent d'une seule adresse de domiciliation aux lieu et place du siège de la filiale française enregistrée au greffe du tribunal de commerce compétent.

Quelle en est l'une des conséquences ? Il s'agit de l'impossibilité de prouver l'étendue de la responsabilité relative à la masse contrefaisante réalisée sur le sol national.

Une entreprise filiale d'un groupe étranger présentant des activités commerciales en France, n'a pas à rendre compte des chiffres d'affaires et résultats locaux.

S'impose de fait, l'impossibilité pour le juge, dans le respect des règles légales de preuve, de prononcer les condamnations réparatrices au profit de l'entreprise victime des actes de contrefaçon.

Les déviations de la visibilité exploitée par Internet s'observent par le fait que tous les acteurs économiques se doivent aujourd'hui de promouvoir leur image accompagnée des services et produits qu'ils commercialisent, ce qui leur permet d'accéder par des coûts moindres que ceux du commerce physique à une communication intéressante et rapide auprès de la cible de clientèle visée.

Premier arrivé, premier servi pour emporter les marchés recherchés.

Cela représente aussi, pour les professionnels de la contrefaçon qui ne sont pas freinés par le respect des droits d'autrui, une irrésis-

La réalité de l'impunité et de l'absence de danger pour les délinquants et criminels crée l'arrogance et la confiance

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ne nous laissons pas déstabiliser par cette absence de culture négative et de sens, nous sommes tous, *in fine*, responsables de nous-mêmes et de la passivité devant les actes délictueux et criminels. Il est toujours possible de stopper les déviations, par un travail qui doit être engagé et accompli à l'échelle personnelle et nationale. Un actif immatériel, avant d'être numérique et de cyber-exister et cyber-circuler est le travail accompli par l'humain, notre première et grande richesse, préservons-nous des dangers créés par la malhonnêteté. La confiance et la responsabilité individuelle, nos atouts majeurs dont rien, ni personne ne peut nous départir.

tible et immédiate tentation de reproduire à grande vitesse. À tel point qu'il est possible de constater que les dites contrefaçons peuvent être commercialisées avant les originaux.

Les actes de dépôts frauduleux des contrefaçons dans les offices d'enregistrement, souvent asiatiques, ne sont pas rares non plus.

Tels les salons professionnels, incontournables rencontres physiques des acteurs professionnels entre eux, « exposer sans s'exposer », tel est l'enjeu également de la sécurité économique de ces événements que nous connaissons bien pour en avoir été à l'origine en 1994.

Faudrait-il se résoudre à avoir peur de tous les champs des possibles imaginés par les contrefacteurs ou plutôt continuer à créer et nourrir l'économie de biens immatériels innovants et bâtisseurs ?

La réponse est dans la question. La liste est longue des actes de contrefaçon commis et la présente réflexion n'est pas de les inventorier. Plutôt que de relever et de chiffrer tel ou tel comportement par des statistiques, certes utiles à la confirmation d'un constat et d'une étude, l'objectif est d'analyser et mettre en œuvre les moyens destinés à ne pas favoriser l'augmentation des dérives et leurs conséquences.

Les pratiques citoyennes et économiques loyales et responsables sont et doivent rester le socle fondamental de notre société. Ce n'est pas la voie de la facilité bien souvent mais à n'en pas douter, cela représente la voie de la confiance et de la pérennité de ce que chacun bâtit à travers ses choix et ses possibilités. Les exemples dans le monde sont nombreux et c'est la première source d'inspiration des fraudeurs et esprits malveillants.