

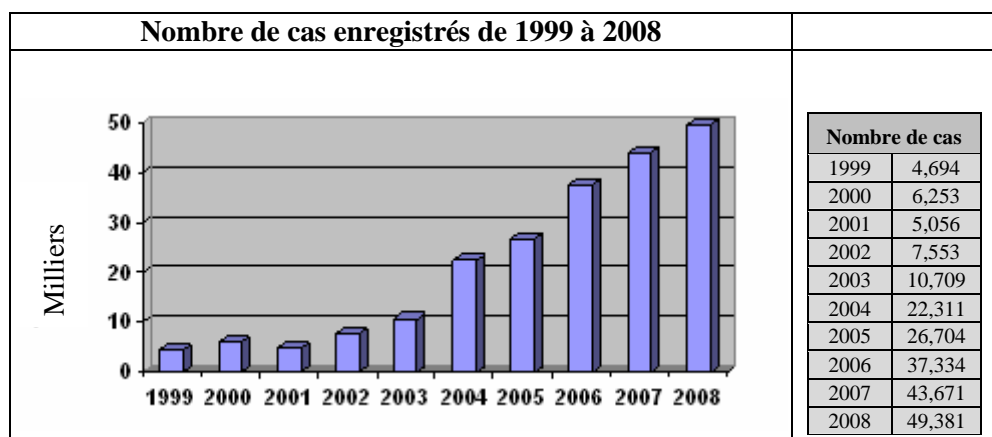
## Confiscation aux douanes de l'UE dans le secteur pharmaceutique

Le présent bulletin vise à compléter notre bulletin intitulé *Customs Detention : A cost effective method of enforcing intellectual property in Europe* et donne des précisions sur l'utilisation de la confiscation aux douanes de l'UE dans le secteur pharmaceutique.

Tel que mentionné dans le bulletin, le Règlement (CE) n° 1383/2003 (le « Règlement ») fournit un outil puissant aux autorités douanières nationales afin d'empêcher l'entrée sur le marché de l'UE de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (les « DPI »), comme les marques de commerce et les brevets.

### Statistiques

En 2009, la Commission européenne, Fiscalité et Union douanière a rendu compte des activités douanières nationales au sein de l'UE relatives aux DPI au cours de l'année précédente. Les chiffres indiquent une augmentation continue du nombre global de cas de confiscation aux douanes, illustrant une augmentation de 13 % du nombre total de confiscations depuis 2007. Le nombre total d'articles retenus par les douanes a grimpé à près de 179 millions pour l'année 2008 uniquement.



Source : Rapport sur la Commission européenne, Fiscalité et Union douanière. *EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights : Results at the European Border – 2008* (en anglais seulement).

Vancouver

Calgary

Toronto

Ottawa

Montréal

Québec

Londres

Paris

Johannesburg

Parmi toutes les interventions effectuées par les douanes en 2008, 6,5 % étaient liées aux produits pharmaceutiques, lesquels représentaient 4,9 % du nombre total d'articles saisis par les douanes. Même si les produits pharmaceutiques ne représentent pas la plus importante catégorie de marchandises confisquées, on a noté une hausse de 118 % des médicaments saisis par les autorités douanières par rapport à 2007 et ils constituaient la troisième plus importante catégorie d'articles interceptés.

L'Inde est le principal pays d'origine des produits pharmaceutiques qui portent atteinte aux DPI, 51,6 % des marchandises confisquées provenant de ce pays. Viennent ensuite la Syrie (36,4 %) et les Émirats arabes unis (8,66 %). La plupart des produits pharmaceutiques ont été découverts par les douanes dans les transports aériens (plus de 50 %) et les transports maritimes, 36 % (bien que cette donnée soit faussée par une très grosse affaire).

Une des raisons données pour expliquer l'augmentation des confiscations de produits pharmaceutiques par les autorités douanières est l'incidence directe de l'action « Medi-Fake » menée par la Commission européenne en 2008. Sur la base d'un profil de risque établi par la Commission, les autorités douanières des 27 États membres ont coordonné leurs efforts pour empêcher l'entrée de produits pharmaceutiques contrefaits dans l'UE et retenir ces produits aux frontières nationales. L'action a entraîné l'interception de plus de 32 millions de produits pharmaceutiques par les autorités douanières nationales, dont plus de 15 % étaient soupçonnés de porter atteinte aux DPI. On a retrouvé parmi les produits saisis des antibiotiques, des médicaments contre le cancer, la malaria et le cholestérol, ainsi que des antidouleurs, du Viagra et des précurseurs de drogues.

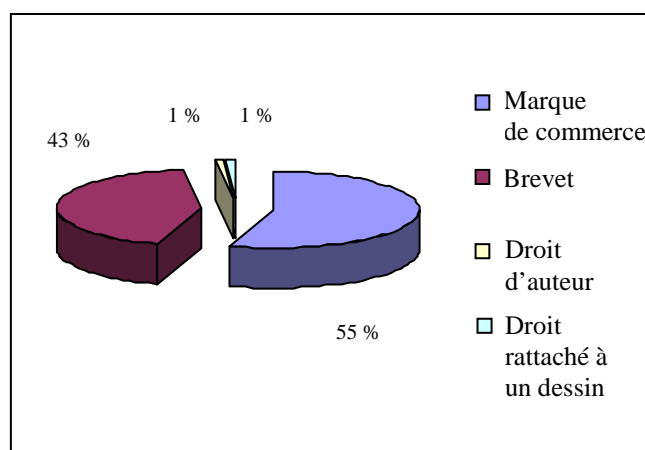
Certaines des plus importantes saisies de produits pharmaceutiques effectuées par les autorités douanières ont été signalées au cours de l'année 2008. Les douanes de l'aéroport de Bruxelles ont effectué la plus importante saisie de médicaments illégaux jamais enregistrée en Europe : 2 200 000 comprimés contrefaits ont été saisis, parmi lesquels 1 600 000 antidouleurs et 600 000 contre la malaria.

Cependant, la catégorie principale de produits pharmaceutiques saisis est celle des « médicaments de bien-être » (comme les médicaments pour perdre du poids).

### Catégories de droits

Le graphique qui suit illustre la répartition des articles saisis par les douanes par type de droit violé parmi toutes les catégories de produits.

**Répartition par type de droit violé par articles saisis**



Articles	
Marque de commerce	54,92 %
Brevet	42,50 %
Droit d'auteur/connexe	1,25 %
Droit rattaché à un dessin ou à un modèle	1,24 %
Protection des variétés de plants	0,08 %
Inconnu	0,01 %
Appellation d'origine protégée	0,00 %
Indication géographique protégée	0,00 %

Source : Rapport sur la Commission européenne, Fiscalité et Union douanière. *EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights : Results at the European Border* – 2008 (en anglais seulement).

### **Confiscation fondée sur la violation de la marque de commerce**

Selon les données de 2008, les autorités douanières ont intercepté plus de 93 % de l'ensemble des produits pharmaceutiques parce qu'elles soupçonnaient une violation de la marque de commerce. La plus importante catégorie de confiscations effectuées par les douanes continue d'être celle fondée sur la violation de la marque de commerce. L'industrie pharmaceutique est considérée être à risque élevé en ce qui a trait à la violation de la marque de commerce.

Plus de la moitié des articles soupçonnés de violation de marque de commerce ont été saisis dans le cadre de procédures d'importation, un quart dans des procédures de transit et le reste dans des procédures de réexportation ou découverts dans l'entrepôt des douanes. (La loi sur les marques de commerce de l'UE exige toutefois la mainlevée des marchandises en transit vers un pays ne faisant pas partie de l'UE, même s'il ne fait aucun doute qu'elles sont contrefaites – voir ci-après.)

### **Confiscation fondée sur la violation du brevet**

Contrairement à la position adoptée relativement aux marques de commerce, les autorités douanières seront habituellement moins « aux aguets » à l'égard de violations de brevets suspectes à moins que des détenteurs des droits en question leur en aient fait la demande, étant donné que ces types de violations nécessitent une évaluation technique et qu'elles sont difficiles à détecter pour un non-spécialiste.

Il y a eu en 2008 une forte augmentation des confiscations ayant trait aux brevets aux douanes par rapport à 2007, mais il semblerait que cela soit attribuable à l'industrie de l'électronique de consommation, soit la principale catégorie de produits visés.

Selon les données de 2008, les autorités douanières ont intercepté 6 % de tous les produits pharmaceutiques parce qu'elles soupçonnaient une violation de brevet. Presque tous les produits ont été interceptés dans le cadre de procédures de réexportation.

### **Produits pharmaceutiques et « produits en transit »**

Plusieurs décisions jurisprudentielles en Europe et en Angleterre ont examiné les implications juridiques liées à la saisie de produits en transit dans le cadre d'une procédure douanière et ont cherché à déterminer si ceci constituait une violation de la marque de commerce. La question de savoir dans quelle mesure le même raisonnement s'applique à la violation d'autres droits de propriété intellectuelle, comme les brevets, n'a cependant pas encore fait l'objet d'un examen approfondi par les tribunaux.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a conclu dans l'affaire *Class International v. Colgate Palmolive* (C-405/03) et dans l'affaire *Montex v. Diesel* (C-281/05) que si des marchandises entrent dans l'Espace Économique Européen (EEE) dans le cadre d'une procédure de transit externe, elles ne violent pas les droits de marque de commerce du propriétaire dans l'EEE étant donné qu'elles deviennent des « marchandises communautaires » uniquement lorsqu'elles sont mises sur le marché. Il y a exception lorsqu'il existe un risque prouvé que les marchandises pénètrent à nouveau le marché de l'UE.

Au mois de mars 2008, la Cour d'appel anglaise a appliqué ce raisonnement dans l'affaire *Eli Lilly v. 8PM Chemist*<sup>1</sup>. La poursuite concernait la demande d'injonction provisoire présentée par Lilly contre 8PM Chemist. Le commerce de 8PM portait sur des produits pharmaceutiques commandés par des patients aux États-Unis à partir de cyberpharmacies canadiennes, ce dont Lilly a pris connaissance lorsqu'un envoi en provenance de la Turquie soupçonné de contenir des produits contrefaits a été retenu par les douanes anglaises en transit. L'envoi ne contenait de fait aucun produit contrefait mais Lilly, dont les produits de marque étaient inclus dans l'envoi, a poursuivi 8PM pour violation de marque de commerce. La Haute Cour a accordé une injonction provisoire, mais la Cour d'appel a appliqué les affaires *Class* et *Montex* et a ordonné la mainlevée des marchandises. Par conséquent, la poursuite de Lilly a été rejetée, l'injonction annulée et une ordonnance présentée relativement à une audition de l'examen quant aux dommages-intérêts subis par 8PM en raison de l'injonction. Au mois de juin 2009, la Haute Cour a accordé des dommages-intérêts importants à 8PM par suite de l'injonction incorrectement accordée.

Dans la cause récente de *Nokia Corporation v. Revenue Customs*<sup>2</sup>, Nokia a demandé l'examen judiciaire à la Haute Cour anglaise d'une décision des douanes visant la mainlevée d'un envoi de marchandises portant les marques de commerce de Nokia, qui étaient contrefaites. La Cour a convenu avec les douanes que celles-ci n'étaient ni habilitées à retenir des marchandises prétendument contrefaites en transit aux États-Unis ni tenues de les retenir, et a rejeté la demande d'examen judiciaire de Nokia, quoique le juge ait déploré cette conclusion.

Nokia a porté cette décision en appel et la Cour d'appel, même si elle a estimé convaincant le raisonnement du juge de la Haute Cour, a décidé, le 9 novembre 2009, de renvoyer les questions à la Haute Cour anglaise, en tenant compte plus particulièrement d'un renvoi sur une question similaire dans une affaire de droit d'auteur et de dessins entendue par un tribunal belge le 4 novembre 2009<sup>3</sup>, et parce qu'un juge hautement respecté d'un tribunal hollandais en était arrivé à une conclusion qui allait d'une manière frappante à l'encontre de la position adoptée par la Haute Cour anglaise. La Cour d'appel anglaise a également indiqué qu'elle écrira au président de la Haute Cour anglaise afin de suggérer que les renvois anglais et belge soient joints.

La forme précise des questions est à confirmer<sup>4</sup>, mais elles aborderont essentiellement la question de savoir si les marchandises non communautaires en transit d'un État non membre à un État membre peuvent constituer des « marchandises contrefaites » au sens de l'article 2(1)(a) du Règlement s'il n'y a aucune preuve qu'elles seront mises en libre circulation dans l'UE ou qu'elles seront détournées de façon illicite vers le marché de l'UE.

Il semble possible que la Haute Cour anglaise trouve un moyen d'autoriser la confiscation de marchandises manifestement contrefaites, comme celles dont il est question dans l'affaire Nokia, tout en maintenant le statu quo dans des affaires contestées. Que la Haute Cour anglaise choisisse ou non cette façon de procéder, une chose est certaine, la décision de la Haute Cour anglaise aura une incidence commerciale importante sur les détenteurs de droits de propriété intellectuelle et les

---

<sup>1</sup> L'affaire *Eli Lilly and Company (2) Lilly Icos LLC v. 8PM Chemist Ltd* [2008] EWCA Civ 24, à laquelle Fasken Martineau a participé.

<sup>2</sup> *Nokia Corporation v. Revenue & Customs* [2009] EWHC 1903 (Ch)

<sup>3</sup> *NV Koninklijke Philips Electronics v. Far East Sourcing Limited* AR No 02/7600/A

<sup>4</sup> Au moment du présent bulletin, la forme des questions a été convenue par les parties et est examinée par la Cour d'appel.

importateurs de marchandises, y compris les produits pharmaceutiques, à l'échelle internationale.

**Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :**

**Jeremy Morton**  
+44 207 917 8526  
jmorton@fasken.co.uk

**Ralph Cox**  
+44 207 917 8622  
[rcox@fasken.co.uk](mailto:rcox@fasken.co.uk)

*Ce bulletin se veut un outil d'information à l'intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques*

© 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

<b>Vancouver</b> 604 631 3131 vancouver@fasken.com	<b>Calgary</b> 403 261 5350 calgary@fasken.com	<b>Toronto</b> 416 366 8381 toronto@fasken.com	<b>Ottawa</b> 613 236 3882 ottawa@fasken.com	<b>Montréal</b> 514 397 7400 montreal@fasken.com	<b>Québec</b> 418 640 2000 quebeccity@fasken.com
<b>Londres</b> 44 (0)20 7917 8500 london@fasken.co.uk	<b>Paris</b> 33 1 44 94 9698 paris@fasken.com	<b>Johannesburg</b> 27 11 685 0800 johannesburg@fasken.com			