

Les procédures d'intervention des autorités douanières en droit suisse

Procedures for assistance by the customs authorities under Swiss law

Laurent MUHLSTEIN

*Avocat au Barreau de Genève
Associé de l'étude Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
Chargé de cours à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale*

Le droit suisse de la propriété intellectuelle permet d'obtenir l'intervention des autorités douanières dans de nombreux domaines : le droit des marques¹, des brevets d'invention², des designs (dessins et modèles)³, d'auteur⁴, du contrôle des métaux précieux⁵ ou encore des topographies de produits semi-conducteurs⁶. Par mesure de simplicité, il ne sera fait référence ci-après qu'au droit des marques, étant précisé que les dispositions similaires se retrouvent dans les autres lois mentionnées. C'est au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit des marques⁷, le 1er avril 1993, que le législateur a permis aux titulaires de droits immatériels de requérir l'intervention des douanes pour retenir les produits illicites. Le 1er juillet 2008, le droit des brevets a été modifié ; cela a en outre permis de modifier les autres lois de propriété intellectuelle⁸. Les titulaires de droits immatériels disposent dorénavant de davantage de prérogatives. Le présent article vise à décrire les procédures d'intervention des autorités douanières en droit suisse.

Swiss intellectual property law allows the customs authorities to intervene in many areas: trademarks, patents, designs, copyright, control of precious metals and semi-conductor topographies. For the sake of simplicity, reference will be made hereafter to trademark law, it being specified that similar provisions are to be found in the other laws mentioned. When the new trademark act entered into force on 1 April 1993, the legislator allowed holders of intellectual property rights to request customs intervention to withhold illicit goods. On 1 July 2008, the patent law was amended; this also made it possible to amend other intellectual property laws. The holders of intellectual property rights now have more prerogatives. The purpose of this article is to describe the intervention procedures of the customs authorities under Swiss law.

¹ Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), RSDF (recueil systématique du droit fédéral) 232.11 ; art. 70-72h.

² Loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI), RS 232.14 ; art. 86a-86k.

³ Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), RS 232.12 ; art. 46-49.

⁴ Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), RS 231.1 ; art. 75-77h.

⁵ Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP), RS 941.31 ; art. 22a.

⁶ Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs, RS 231.2 ; art. 12.

⁷ 28.08.92 (FF – Feuille fédérale – 1991 I 1).

⁸ FF 2006 1.

I. Demande d'intervention douanière

Parmi les moyens d'action du titulaire de droits immatériels, au nombre desquels on compte la saisie, la confiscation et la destruction des produits contrefaisants, la sanction de l'auteur des actes illicites et l'indemnisation du lésé, qui est le titulaire des droits immatériels, il faut ajouter les mesures visant à empêcher l'importation, l'exportation et le transit de produits contrefaisants.

Peut déposer une demande d'intervention douanière le titulaire de la marque (art. 71 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques, LPM), le preneur de licence « ayant qualité pour agir » (à savoir le licencié exclusif, si le contrat de licence ne l'exclut pas explicitement ; art. 55 al. 4 LPM), l'ayant droit à une indication de provenance et l'association économique ou professionnelle ayant qualité pour tenter une action civile (art. 56 LPM).

La demande doit se fonder sur des indices sérieux permettant de soupçonner l'imminence de l'importation, de l'exportation ou du transit de contrefaçons (à savoir de produits sur lesquels la marque, un signe similaire ou encore l'indication de provenance a été illicitement apposée). Sans indices sérieux, le requérant doit fournir des indices concrets (infractions constatées en Suisse ou dans des pays limitrophes), la liste des droits immatériels pertinents, leur aire de protection ainsi que la liste des produits concernés (et la comparaison entre les produits authentiques et les produits contrefaisants).

Si toutes les conditions sont remplies, la direction générale des douanes (DGD) rend une décision d'octroi de la surveillance dans les 40 jours suivant la réception de toutes les pièces justificatives (art. 55 al. 1bis OPM). La décision admettant que l'intervention est valable deux ans – sauf si la demande a été déposée pour une

durée inférieure – et est renouvelable (art. 55 al. 2 OPM).

II. Rétention des produits

Au moment de l'introduction en Suisse du produit contrefaisant, l'Administration fédérale des douanes (AFD) informe le requérant (titulaire des droits ou son licencié) et le déclarant, possesseur ou propriétaire des produits, et retient ces derniers pendant dix jours ouvrables (art. 72 al. 1 LPM), délai prolongeable une fois de dix jours ouvrables (art. 72 al. 3 LPM). En matière de métaux précieux, la loi ne prévoit pas de délai de rétention. En pratique, l'autorité compétente – le Bureau central du contrôle des métaux précieux – retient les produits pendant une durée de trente jours non-prolongeable.

Le bureau de douane transmet au requérant le nom et l'adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et le nombre des produits retenus, ainsi que le nom de l'expéditeur en Suisse ou à l'étranger desdits produits (art. 56 al. 2 OPM).

Même s'il n'y est pas contraint, le requérant a tout intérêt à inclure dans sa demande d'intervention la destruction des produits (art. 72c al. 1 LPM). L'AFD en informe alors le déclarant, possesseur ou propriétaire des produits lors de l'envoi de l'avis de rétention des produits (art. 72c al. 2 LPM).

L'approbation du destinataire des produits est nécessaire pour faire détruire ces derniers (art. 72d al. 1 LPM). Elle est cependant tacite depuis le 1^{er} juillet 2008 (art. 72d al. 2 LPM), ce qui évite d'inutiles et fastidieuses relances de la part du titulaire des droits ou de son licencié.

En cas de refus de destruction, le titulaire des droits ou son licencié doit obtenir (et non uniquement requérir!), de l'autorité judiciaire, des mesures provisionnelles (art. 72 al. 2 LPM)¹. Il est donc nécessaire de les requérir suffisamment tôt pour qu'elles soient octroyées

¹ L. Ehrler, in *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, J. de Werra et P. Gilliéron (dir.), Bâle, 2013, p. 1233, ch. 14 ad art. 72 LPM et les références citées.

avant l'échéance du délai. Même si la loi ne le précise pas, ces mesures sont civiles (requête de mesures superprovisionnelles, *ex parte*) ou pénales².

III. Exception d'usage privé

Il existe deux types de rétentions douanières : le trafic touristique (voyageur, principalement capillaire) et le trafic postal. Aux termes de l'article 13 al. 2*bis* LPM, introduit le 1^{er} juillet 2008, le titulaire de la marque peut faire valoir les droits prévus à l'art. 13 al. 2, d) LPM (monopole de l'importation, de l'exportation et du transit), même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées³. L'article 65a LPM ajoute que les actes précités ne sont pas (pénalement) punissables.

Encore faut-il définir l'usage privé : s'agit-il d'un usage non-commercial ou uniquement d'un usage strictement personnel, plus restreint ? Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe en 1988, selon lequel une montre achetée à l'étranger pour son propre usage, puis importée en Suisse et dont l'acheteur reconnaît ensuite qu'elle est une contrefaçon, ne doit pas être confisquée lorsque l'acheteur n'a d'autre intention que de continuer à l'employer pour son propre usage⁴. La condition « dans les affaires » (maintenue dans le code pénal actuel) n'est en effet pas réalisée.

Quelques années plus tard, le Tribunal fédéral a confirmé que l'utilisation à des fins personnelles n'était pas punissable⁵. On notera à ce titre que l'article 9 al. 1 LDes (loi fédérale sur les designs) est plus précis que l'article 13

LPM, puisqu'il interdit l'usage du design (dessin et modèle) à des fins industrielles.

La notion d'usage privé a été élargie dans une décision genevoise, l'offre (illicite) de produits contrefaisants visant toute aliénation, y compris la donation⁶. En 2004, le tribunal de Bülach (où l'aéroport de Zurich Kloten se trouve) a jugé que l'importation de six montres falsifiées de marques différentes peut, en application de la règle selon laquelle le doute profite à l'accusé, constituer un usage privé, si cela semble plausible⁷.

Selon un autre arrêt, plus raisonnable, il faut considérer que la finalité commerciale de l'importation de marchandises contrefaites étant difficile à prouver, elle peut découler d'indices, tel que le nombre de contrefaçons, mais également d'autres circonstances. Il existe des indices d'une destination commerciale lorsqu'une personne, au chômage depuis deux ans, qui n'a pas un besoin particulier d'autant de montres différentes et qui admet se livrer à un trafic de téléphones portables entre la Suisse et le Kosovo, a importé huit contrefaçons de montres de grandes marques acquises dans des marchés en Suisse et à l'étranger et les a conservées chez lui dans une caissette contenant, outre une vingtaine de montres, des téléphones portables destinés à la vente⁸.

Dans un arrêt du 19 février 2019, il a été jugé qu'une commande groupée avec importation de 18 fausses montres que le client souhaitait « donner » à des amis, en partie à prix coûtant, devait être considérée comme un usage privé autorisé⁹.

² Ch. acc. GE, 7 mars 2005 (OCA/71/05) et CJ GE 19.09.05 (ACJP/217/05) *in sic!* 2006 426. Selon les juridictions genevoises, lorsque les conditions posées par le droit pénal matériel sont remplies, l'autorité pénale a l'obligation de confisquer et de détruire les produits ; c'est le cas en particulier lorsque des produits munis de contrefaçons ou d'imitations de marques ont été saisis et risquent d'être mis en circulation. Il importe peu que le ministère public classe la procédure.

³ L. Ehrler, *op. cit.*, p. 1232, ch. 9 ad art. 72 LPM.

⁴ ATF 114/1988 IV 6 *Rolox*.

⁵ ATF Comtet I (RSPI 1996, 278, c. 2).

⁶ ACJC/889/1999, *sic!* 2000, 107, c. 2 *Birkin* ; cf. également - aLMF - arrêt du TF *in* RSPI 1991, 121, c. 2 argent plaqué or

⁷ T

énéral Bülach : *sic!* 2004, 509 c. II.2 b Fausses montres.

⁸ Ch. d'acc. NE CHAC.2006.45 : *sic!* 2006, 861 c. 3-4 Contrefaçons de montres.

⁹ Appellationsgericht BS, *sic!* 2020, 136, c. 3.1-3.2 Sammelbestellung.

Enfin, le 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance inférieure pour déterminer si, en présence d'une importation de contrefaçons à des fins privées, le titulaire du droit violé pouvait exiger d'obtenir des informations relatives auxdits produits. En l'espèce, il s'agissait de l'importation de onze montres ROLEX contrefaites à un fournisseur en Chine par l'intermédiaire d'un site web¹⁰.

IV. Remise d'échantillons

Sur requête préalable du requérant, l'AFD remet/voie des échantillons des produits aux frais du requérant (art. 72a al. 1 et 2 LPM), voire également de photographies (art. 56a al. 1 OPM). Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière (art. 72a al. 3 LPM).

En cas de refus motivé du destinataire des produits, notamment s'il fait valoir l'existence de secrets de fabrication ou d'affaires, l'AFD peut refuser la remise d'échantillons (art. 72b al. 3 LPM).

V. Approbation de la destruction

L'approbation du destinataire est nécessaire pour faire détruire les produits retenus (art. 72d al. 1 LPM). Depuis le 1^{er} juillet 2008, l'accord est présumé ; il est donc donné, sauf opposition expresse dans les délais prévus (art. 72d II LPM).

VI. Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'AFD prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts (art. 72e LPM) ; la prise de photographies pouvant remplacer le prélèvement d'échantillons (art. 56c al. 2 OPM).

L'AFD conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la date de rétention des produits. Elle peut cependant les conserver plus longtemps sur demande du destinataire et contre paiement (art. 56c al. 1 OPM).

VII. Dommages-intérêts

Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul (à l'exclusion de l'AFD) du dommage qui en résulte (art. 72f al. 1 LPM). Une controverse existe quant au régime applicable : s'agit-il d'une responsabilité causale (sans faute)¹¹ ou délictuelle (selon le message explicatif - exposé des motifs de la loi - du Conseil fédéral - gouvernement) ?

L'illicéité de la rétention douanière est matérialisée par la rétention de produits authentiques (mais pas par le rejet d'une requête de mesures provisionnelles ou l'absence de leur validation par une action au fond), le fardeau de la preuve de cette illicéité reposant sur les épaules du destinataire des produits.

Le préjudice correspond notamment à une livraison tardive au destinataire (notamment un commerçant) ou à une commande annulée par le client dudit commerçant. On peut se demander si l'obtention par le requérant, titulaire des droits immatériels, d'informations relatives à un réseau d'importations parallèles¹², constitue un dommage. À notre connaissance, aucune décision n'a été rendue en Suisse à ce propos.

Il faut enfin démontrer l'existence d'une causalité naturelle (en fait) et adéquate (en droit) entre le comportement illicite et le dommage en découlant.

On peut en revanche exclure toute responsabilité de l'État, sauf dans l'hypothèse où l'AFD détruit par erreur un produit authentique malgré la demande de libération de ce dernier par le requérant.

¹⁰ Arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2019, c. 8.1.3.

¹¹ TF *sic!* 2001 38 *Diesel*.

¹² Cf. notamment L. Muhlstein, « Les importations parallèles en droit suisse », *RFPI* 2017, n° 4, p. 56 ss.

Enfin, si le destinataire accepte par écrit (et non uniquement tacitement, comme le droit actuel le permet) la destruction de la marchandise retenue, le requérant ne peut être tenu de lui verser des dommages-intérêts, même si ladite destruction se révèle par la suite infondée (art. 72 f. al. 2 LPM).

VIII. Protection des secrets

Le destinataire des produits peut demander à assister à l'examen des produits afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires (art. 72b al. 2 LPM). La loi n'indique cependant pas si une telle requête doit être motivée. Une fois de plus, on peut se demander si les codes de distribution en cas d'importations parallèles font partie des secrets à protéger.

Le destinataire des produits peut également demander à l'AFD de ne pas remettre d'échantillon de la marchandise retenue au requérant, à condition que cette demande, faite dans un délai raisonnable, soit motivée (art. 72b al. 3 LPM et 56 b. al. 1 OPM).

Si l'AFD autorise le requérant à inspecter les produits retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l'inspection de manière appropriée, des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du destinataire de l'autre (art. 56b al. 2 OPM). Il s'agit d'une balance des intérêts, laquelle est basée sur le principe de proportionnalité.

IX. Modifications législatives

Le 15 janvier 2020, le Conseil fédéral a soumis à la consultation la modification de la législation douanière en matière de propriété intellectuelle.

Une procédure simplifiée de destruction (applicable jusqu'à trois produits) offrira deux possibilités aux requérants dans les cas où les marchandises retenues ont été transportées en petits envois. Ils pourront soit demander la destruction selon la procédure actuelle, soit solliciter, parallèlement à la demande d'intervention, l'application de la procédure simplifiée. Celle-ci diminuera les charges et le

fardeau des émoluments, mais elle fournira moins d'informations détaillées (notamment noms et adresses de l'exportateur et de l'importateur).

Conclusion

Contrairement aux idées reçues, la Suisse connaît un nombre important de produits contrefaisants importés ou en transit. L'AFD fournit un excellent travail en faveur des requérants. Il est cependant regrettable que de nombreux titulaires de droits immatériels ne requièrent pas l'intervention de l'AFD. En effet, les produits munis de signes imitant ou contrefaisant les droits immatériels de ces titulaires sont alors importés sans que l'AFD puisse intervenir et c'est uniquement lors de coûteuses procédures civiles ou pénales que la marchandise est saisie, confisquée et détruite.

Il faut donc encourager les titulaires de droits immatériels à demander l'intervention de l'AFD afin de défaire le marché de la contrefaçon en amont, de sorte qu'ils évitent de devoir le faire ultérieurement à grands frais.

L. M.