



étude de cas

Dossier de l'étudiant

# Contrefaçons – Contrefaçons de marques et de produits sous la loupe

Maria Tödli, B. A. HSG

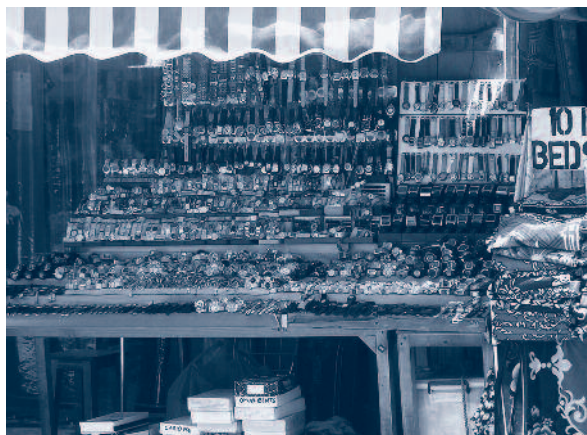


JUGEND UND WIRTSCHAFT  
JEUNESSE ET ECONOMIE  
GIOVENTÙ ED ECONOMIA

# 1. Introduction à la thématique de la contrefaçon

## La contrefaçon n'est pas un phénomène récent, mais jamais encore elle n'avait atteint une telle ampleur !

« Le piratage et les contrefaçons existent depuis que la marque Lacoste existe<sup>1</sup> », selon M. Vicquéry de la maison Lacoste. La contrefaçon n'est en effet pas un phénomène récent. Comme Lacoste, d'autres fabricants d'articles de luxe se voient confrontés depuis des dizaines d'années à cette manifestation de la criminalité économique. Si autrefois le marché noir concernait uniquement, ou presque, des vêtements de designers et des accessoires (sacs à main, montres ou lunettes de soleil), la contrefaçon n'épargne aucun secteur économique aujourd'hui. Ainsi, cela fait longtemps que la menace sérieuse constituée par la contrefaçon ne se limite plus aux seuls produits de luxe, mais qu'elle touche également l'industrie des biens de production et d'investissement.<sup>2</sup>



Ill. 1 : Stand d'un marchand de rue proposant des montres de contrefaçon. (© FH Suisse, source : <http://www.stop-piracy.ch/fr/candp/cap707.shtm>, 10.11.2010).

De la brosse à dents aux jouets pour enfants, aux accessoires classiques et sacs à main, en passant par les machines industrielles complexes, aujourd'hui tout se copie. En règle générale, c'est le succès d'un produit et son imposition sur le marché qui provoquent son imitation. Lorsque ces deux conditions sont rassemblées, les contrefaçons permettent aux auteurs de réaliser de juteux bénéfices. Et le marché de la contrefaçon est d'autant plus attrayant que dans la plupart des pays, le risque de poursuites judiciaires est faible. De nos jours, il est souvent plus aisé et moins risqué de faire de l'argent avec des contrefaçons que dans le marché de la drogue ou avec le trafic de fausses monnaies<sup>3</sup> !<sup>4</sup>

## Les différentes formes de contrefaçons

La contrefaçon revêt diverses formes. Les copies peuvent violer différents droits, tels que brevets, designs ou droits d'auteur, sans pour autant reprendre le signe distinctif (la marque) du titulaire du droit ; la violation peut aussi toucher uniquement le droit des marques d'une entreprise.<sup>5</sup>

Les surplus d'usine, ou *factory overruns*, représentent une autre forme de contrefaçons : « Par surplus d'usine, on entend les produits issus d'une production consciemment supérieure aux volumes déterminés dans la licence par le titulaire de la licence ou par un sous-traitant mandaté contractuellement par le titulaire du droit et donc non autorisée. Le risque de voir apparaître des surplus d'usine existe automatiquement lorsque le titulaire du droit associe au processus de production d'autres entreprises jouant le rôle d'ateliers ». Bien qu'il s'agisse, pour ce qui est de la qualité de ces surplus d'usine, de produits équivalents à la marchandise d'origine, dans les faits, ces articles ne sont pas autorisés et doivent être traités, au niveau légal, comme des contrefaçons.<sup>6</sup> »

<sup>1</sup> Interview de M. Christian Vicquéry.

<sup>2</sup> Von Welser & González, 2007. p. 15–21.

<sup>3</sup> Ernst & Young, 2008.

<sup>4</sup> Von Welser & González, 2007, p. 23–24.

<sup>5</sup> Idem., p. 24 ; Ernst & Young, 2008, p. 8.

<sup>6</sup> Von Welser & González, 2007, p. 25–26.

## Made in East Asia

Comme le montrent les statistiques annuelles publiées par l'Administration fédérale des douanes, la plupart des produits contrefaits proviennent d'Extrême-Orient. En 2009, 92,4% de tous les articles saisis à la douane suisse étaient ramenés d'Asie. La Chine représente la plus grosse part du gâteau (avec 74%), suivie de la Thaïlande (6%), Hongkong et l'Inde (4% chacun). Les autres pays concernés sont la Turquie (3%), les Emirats arabes unis (2%) et l'Union européenne (en particulier la Bulgarie, la Pologne et la Tchéquie, 2%).<sup>7</sup>

Alors qu'en Chine, le marché de la contrefaçon s'étend à tout ou presque, la plupart des pays producteurs de copies se spécialisent dans un domaine : la Thaïlande fabrique principalement des vêtements et des accessoires de mode ; Hongkong s'est spécialisé dans la production de montres, bijoux, vêtements, articles électriques et électroniques, et sert de port de transbordement pour les contrefaçons en provenance de Chine ; l'Inde se concentre sur les vêtements, les parfums et les montres ; la Turquie produit surtout des vêtements de marques et des accessoires de mode, la Bulgarie des parfums et des cosmétiques, et la Russie des produits alimentaires (en particulier les spiritueux).<sup>8</sup>



Ill. 2 : Capteur de pression – A gauche l'original de WIKA GmbH & Co., à droite la contrefaçon (© Aktion Plagiarius e.V., source : [http://www.plagiarius.com/awards\\_plag2009\\_2.html](http://www.plagiarius.com/awards_plag2009_2.html), 10.11.2010).

## Des contrefacteurs aux consommateurs finaux : les canaux de distribution

Les contrefaçons aboutissent au client par de multiples canaux de distribution. Environ 34% de toutes les contrefaçons importées dans l'Union européenne sont achetées dans les pays producteurs par les touristes qui les ramènent chez eux après les vacances. Souvent ces souvenirs de voyage bon marché sont confisqués et détruits à l'aéroport déjà.<sup>9</sup>

Jusqu'à ce qu'ils parviennent dans leur pays de destination, les produits contrefaits importés commercialement ont généralement déjà effectué un long périple. Les contrefacteurs font passer leur marchandise par différentes routes commerciales qu'ils changent à tout moment, et qui traversent de multiples pays, de manière à en dissimuler l'origine et à induire en erreur les autorités douanières. La voie maritime constitue le moyen de transport privilégié pour les contrefaçons.<sup>10</sup>

Il n'est pas rare que les contrefaçons passent par les mêmes structures de distribution que les originaux. Comment est-ce possible ? En corrompant des collaborateurs qui échangent les contrefaçons contre les



Ill. 3 : Contrôle des voyageurs et des bagages à l'aéroport de Zurich (© Administration fédérale des douanes, source : <http://www.stop-piracy.ch/fr/candp/cap727.shtm>, 10.11.2010).

<sup>7</sup> Administration fédérale des douanes, 2010.

<sup>8</sup> Von Welser & González, 2007, p. 29–33.

<sup>9</sup> Idem., p. 37.

<sup>10</sup> Idem., p. 40.

originaux ou les introduisent clandestinement, ou en optant pour de longues voies commerciales, plus à même de favoriser ces échanges ou compléments d'expédition.<sup>11</sup>

Aujourd'hui, pour de nombreux contrefacteurs, Internet représente le canal de distribution le plus simple. Des sites d'enchères en ligne ou des sites privés proposent et vendent des contrefaçons 365 jours par an et 24 heures sur 24. Des estimations en Allemagne partent du principe que la proportion de logiciels pirates vendus aux enchères sur certains sites atteint entre 60 et 70% des ventes. En parfumerie, les experts évaluent que la part des contrefaçons oscille entre 30 et 40%.<sup>12</sup> Les poursuites à l'encontre des faussaires opérant sur Internet se révèlent encore très difficiles.<sup>13</sup>

## La contrefaçon est l'œuvre du crime organisé !

En tant que consommateurs, on ne s'encombre en général pas de longues réflexions lors de l'achat d'un faux. Les motivations d'achat de contrefaçons sont diverses : similitude avec l'original, prix ou esprit de résistance face aux bénéfices supposés élevés des fabricants d'originaux ! Pourtant, si nous savions ce qui se cache derrière cet article de marque contrefait, ces lunettes de soleil chics ou cette montre convoitée, nous y réfléchirions à deux fois avant de succomber :

Il est difficile de saisir selon quelles procédures les produits contrefaits sont fabriqués, par quels canaux ils sont distribués et comment les fournisseurs sont organisés. Des indices suggèrent toutefois que des réseaux internationaux de faussaires parfaitement organisés sont à l'origine d'une grande partie des contrefaçons. La perspective de réaliser facilement de jolis profits sans consentir aucune dépense dans la recherche et le développement, les contrôles de qualité et le marketing attire déjà des réseaux criminels réputés dans d'autres domaines. Il suffit de mentionner la Yakuza au Japon, la Camorra en Italie, le clan de Bucak en Turquie ou la Mafia russe. Pour contrefaire et distribuer des produits et des marchandises complexes sur le plan technique, il est nécessaire de disposer d'une compréhension technique importante et d'une excellente infrastructure qui ne peuvent pas être acquises sans des investissements conséquents. « Des enquêtes ont permis de constater que les usines de marchandises contrefaites emploient parfois des machines à très forte intensité capitaliste : presses d'emboutissage pour le métal, lignes de production pour le plastique et machines pour la fabrication de puces électroniques<sup>14</sup> ». « Des réseaux organisés de faussaires sont impliqués dans 65 à 70% de toutes les affaires de contrefaçons<sup>15</sup> ». Là derrière se cachent parfois des groupes internationaux qui, pour dissimuler la provenance des biens piratés, subdivisent les diverses étapes de la chaîne de fabrication. « La livraison des matières premières, la fabrication des composantes, l'emballage et la distribution ont toujours lieu dans des sites différents. La stratégie réduit au minimum le risque et le répartit sur plusieurs personnes ou groupes de personnes dans divers pays.<sup>16</sup> » Si les contrefaçons proviennent souvent d'Extrême Orient, des entreprises européennes tentent également de s'enrichir illicitement grâce aux faux. « Dans de nombreux cas, les contrefaçons sont spécifiquement commanditées par des sociétés européennes.<sup>17</sup> »



Ill. 3 : Contrôle des voyageurs et des bagages à l'aéroport de Zurich (© Administration fédérale des douanes, source : <http://www.stop-piracy.ch/fr/candp/cap727.shtm>, 10.11.2010).

<sup>11</sup> Idem., p. 41.

<sup>12</sup> Brösamle, 2006.

<sup>13</sup> Von Welser & González, 2007, p. 41-42.

<sup>14</sup> Lowe.

<sup>15</sup> Grant.

<sup>16</sup> Lichtensteiger & Zenklusen, 2009, p. 81.

<sup>17</sup> Von Welser & González, 2007, p. 44.

Les contrefacteurs ne reculent devant rien pour fabriquer leur marchandise illégale : violation des droits humains, travail des enfants, conditions de travail injustes, pollution, usage de la violence contre les forces de police, les autorités douanières et le fabricant d'originaux. Souvent, les contrefacteurs ont des relations directes avec le crime organisé ou en font partie. Par conséquent, en achetant des contrefaçons, nous soutenons des criminels et indirectement également les autres activités de ce milieu telles le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. En tant que consommateurs guidés par des principes éthiques et partie prenante d'un monde globalisé, nous ne pouvons soutenir cette criminalité et de telles injustices, et n'en avons pas le droit ! Sans parler du fait qu'outre le non-respect et la mise en danger de vies humaines lors de la production, les produits contrefaits peuvent aussi causer des préjudices aux consommateurs.<sup>18</sup>

### **Les conséquences de la contrefaçon peuvent être fatales aux entreprises comme aux consommateurs, et nuisent à la collectivité et à l'économie !**

La contrefaçon a de lourdes conséquences sur les entreprises touchées ; elle met en danger la vie des consommateurs concernés et a de graves répercussions sur la collectivité et l'économie.<sup>19</sup>

Les entreprises concernées non seulement engagent des dépenses importantes et s'exposent au danger du crime organisé pour lutter contre la contrefaçon, mais elles subissent également des diminutions du chiffre d'affaires, plus ou moins élevées selon le secteur, le prix et le public cible, et perdent des parts de marché et l'exclusivité de la marque, devenue trop diluée. Pour couronner le tout, elles se voient soudain confrontées à des actions en garantie et en responsabilité du fait d'articles contrefaits, et voient leur responsabilité engagée pour des « produits de tiers ».<sup>20</sup>



Ill. 5 : Contrefaçon : produit prétendument amincissant contenant une surdose d'une substance chimique active (source : STOP A LA PIRATERIE, <http://www.stop-piracy.ch/fr/candp/cap725.shtm>, 10.11.2010).

Bien que les contrefaçons ressemblent à s'y méprendre à l'original, elles se distinguent souvent par leur piètre qualité. Tandis que pour les textiles, par exemple, ces différences de qualité se manifestent par des inconvénients mineurs, comme des tissus qui déteignent au premier lavage ou occasionnent des inflammations cutanées, certains défauts, par exemple dans le cas de pièces d'avions ou de médicaments, peuvent avoir des conséquences mortelles pour l'acheteur ou le consommateur (il a été prouvé que des catastrophes aériennes avec plusieurs centaines de morts à la clé ont été causées par des boulons, des supports et des anneaux d'étanchéité contrefaits).<sup>21</sup> L'emploi de substances toxiques à la place de composants actifs et adaptés dans les médicaments, les cosmétiques, les parfums ou même les jouets pour enfants a des conséquences mortelles. Pour notre propre sécurité, nous devrions toujours acheter médicaments, cosmétiques ou parfums dans les magasins ad hoc. Si nous subissons des préjudices à cause de contrefaçons achetées par inadvertance, le fabricant d'originaux doit prouver qu'il s'agit bien de copies. Or cela représente souvent une tâche titanesque : lorsque les premiers symptômes apparaissent, les médicaments lifestyle fabriqués dans quelque arrière-cour ont bien évidemment déjà été consommés et l'emballage éliminé, et vu qu'ils ont pris bien soin d'effacer leurs traces, les contrefacteurs ne peuvent pas être traînés en justice.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Interview de M. Christian Vicquéry.

<sup>19</sup> Von Welser & González, 2007, p. 47–57.

<sup>20</sup> Idem., p. 48–51.

<sup>21</sup> Schmid, 1999, p. 65 et Fuchs, 2006, p. 50, cité par Welser & González, 2007, p. 53.

<sup>22</sup> Von Welser & González, 2007, p. 49 et p. 51–53.

A part les problèmes de santé causés par certains produits de contrefaçon, le préjudice subi par le client est dans la plupart des cas d'ordre économique. Le consommateur n'obtient pas de contrepartie équivalente à l'argent investi. Si des défauts apparaissent, il n'y a en général aucune possibilité d'action en garantie. Enfin, le client est souvent rapidement contraint de mettre la main au porte-monnaie pour remplacer la contrefaçon. Même si les prix des copies sont inférieurs au prix du marché d'un original, l'argent investi dans des contrefaçons est souvent bien vite perdu !<sup>23</sup>

La contrefaçon porte également préjudice à la collectivité et à l'économie. Les contrefacteurs ne paient pas d'impôts à l'importation de leurs produits ; ils ne paient souvent pas d'impôts sur le revenu. En termes de production, les contrefacteurs méprisent la protection du travail et les réglementations environnementales en vigueur, avec des lourdes répercussions sur les travailleurs et l'environnement. La contrefaçon peut aussi avoir un impact négatif sur les pays producteurs : les investisseurs perdent tout intérêt à investir dans ces pays en raison de l'absence d'état de droit et de la domination de la criminalité organisée. Conséquence : le cercle vicieux de la contrefaçon se perpétue sans fin !<sup>24</sup>

### Question 1

- a. Le texte mentionne que le marché des contrefaçons permet de réaliser de juteux bénéfices. En vous basant sur le compte de résultat d'un contrefacteur, réfléchissez à la manière dont de telles marges peuvent être atteintes. Quels sont les postes, par rapport aux fabricants d'originaux, qui permettent de faire des économies ?  
Important : Prenez en compte tous les éléments !
- b. Les marques créent différentes valeurs pour les différents groupes d'intérêts. Réfléchissez aux valeurs qui sont détruites par la contrefaçon. Tenez compte en premier lieu du consommateur, du fabricant et de l'économie.

<sup>23</sup> Idem., p. 54.

<sup>24</sup> Idem., p. 54–55.

## 2. Droits de protection juridiques et mesures organisationnelles pour la protection de la propriété intellectuelle

Cette étude de cas aborde la question de la propriété intellectuelle. Les différentes formes de contrefaçons ont été traitées dans le texte d'introduction.

### Devoir 1

Lisez la brochure « Imaginer. Réaliser. Protéger. Marques, brevets, designs et droit d'auteur : le tour de la question » éditée par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ainsi que les articles de loi ci-joints (cf. annexe). La brochure vous permettra de vous familiariser avec les droits de protection suisses. Plus tard, vous devrez mettre en pratique vos connaissances nouvellement acquises dans ce domaine dans le cadre de l'étude de cas.

### Question 2

Grâce au devoir 1, vous connaissez maintenant les moyens juridiques dont disposent les entreprises pour protéger une marque ou un produit contre les contrefacteurs. Une stratégie de protection efficace contre la contrefaçon se caractérise toutefois par la diversité des mesures mises en place. Une stratégie efficace se compose la plupart du temps d'une combinaison de mesures de protection juridiques et organisationnelles<sup>25</sup>. Réfléchissez maintenant aux mesures organisationnelles dont dispose une entreprise ! Le but est d'établir un catalogue de mesures de protection réalisables dans toutes les situations.

Conseil : Structurez vos réflexions et vos réponses à l'aide du modèle d'entreprise.

<sup>25</sup> Dans cette étude, les termes « organisationnel » et « entrepreneurial » sont utilisés de façon synonyme.

### 3. Lacoste et la contrefaçon de marques et de produits

#### La naissance du crocodile

L'histoire de Lacoste débute en 1927. René Lacoste, légende du tennis et à l'origine de l'apparition du célèbre crocodile, raconte : « *La presse américaine m'a surnommé «Le Crocodile» à la suite d'un pari que j'avais fait avec le capitaine de l'Equipe de France de COUPE DAVIS. Il m'avait promis une valise en crocodile si je remportais un match important pour notre équipe. Le public américain a retenu ce surnom qui soulignait la ténacité dont je faisais preuve sur les courts de tennis, en ne lâchant jamais ma proie ! Mon ami Robert George me dessina alors un crocodile qui fut brodé sur le blazer que je portais sur les courts*<sup>26</sup>. »



Ill. 6 : Logo du crocodile LACOSTE contrefait (© IPI).

#### La chemise qui révolutionne le code vestimentaire des joueurs de tennis

La même année, René Lacoste entre sur le court de tennis avec une chemise « en coton dans une maille aérée, confortable<sup>27</sup> » et révolutionne le code vestimentaire des joueurs de tennis du moment. Le gros avantage de la chemise Lacoste sur les chemises classiques à longues manches et amidonnées portées par les tennismans de cette époque réside dans le fait qu'elle absorbe parfaitement la transpiration et permet de mieux supporter la chaleur sur les courts américains.<sup>28</sup>

Six ans plus tard, en 1933, la demande est déjà tellement forte que le classique polo Lacoste est produit industriellement. René Lacoste s'associe pour ce faire avec le bonnetier André Gillier. Après une interruption de la production entre 1940 et 1946, l'entreprise croît et s'étend fortement pendant les décennies suivantes. Sa force d'innovation est déterminante dans ce processus d'expansion : outre l'élargissement incessant de sa gamme de produits, René Lacoste dépose constamment de nouveaux brevets pour des raquettes de tennis.<sup>29</sup>

#### L'entreprise Lacoste aujourd'hui

Aujourd'hui, l'entreprise Lacoste propose une large gamme d'articles qui va des traditionnels vêtements pour femmes, hommes et enfants jusqu'au linge de maison, en passant par les chaussures, les parfums, la maroquinerie, les lunettes, les ceintures et les montres. Depuis 1933, Lacoste est présent dans 114 pays et vend toutes les secondes deux de ses produits dans le monde.<sup>30</sup>

L'entreprise Lacoste attache beaucoup d'importance au soin et à la gestion de la marque du même nom (« ... the registration, protection and defense of its brands ; consumer Market research ; orientation, development, creative control, distribution, marketing, and merchandising ; the brand's communication strategy, the development of the corporate advertising strategy and its international promotion ; the co-ordi-

<sup>26</sup> Lacoste, 2010, Dossier de presse.

<sup>27</sup> Idem.

<sup>28</sup> Idem.

<sup>29</sup> Idem.

<sup>30</sup> Idem.



nation of all worldwide LACOSTE activities ; the development of new products. »<sup>31</sup>). L'encadrement, la coordination et le contrôle des licences octroyées à ses différents partenaires y jouent un rôle prépondérant. Depuis le début de la fabrication industrielle et en série des polos et articles Lacoste, la production a été passablement délocalisée. Aujourd'hui, seuls 25% de tous les articles de la marque au crocodile sont fabriqués en France ; on trouve des sites de production en Amérique du Sud, dans les pays du Maghreb et en Asie. Pour garantir la qualité des processus de production et des produits en dépit de cette sous-traitance dans des pays à bas revenus, Lacoste prend soin de placer des personnes issues de ses rangs aux postes de top management.<sup>32</sup>

Lacoste distribue ses produits dans ses propres boutiques, dans des « corners » en grands magasins, chez des détaillants spécialisés et dans des magasins de sport. L'entreprise dispose de deux boutiques en ligne : aux Etats-Unis depuis 2008, et récemment en France. D'autres projets de vente en ligne sont prévus dans plusieurs pays.<sup>33</sup>

### **La popularité attise l'intérêt des contrefacteurs : les contrefaçons Lacoste dans les années 1970 ...**

Christian Vicquéry de Lacoste est convaincu que la marque Lacoste a toujours été copiée, dès sa création dans les années 1930. Les copies et les contrefaçons ont en effet existé de tout temps et dans tous les domaines. Les contrefaçons Lacoste ont cependant connu un nouvel essor dans les années 1970. A cette époque, le crocodile est déjà très connu et populaire, et les fabricants de contrefaçons flairent une opportunité de gagner de l'argent. Sur les plages italiennes ou espagnoles, ainsi qu'aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, des marchands ambulants vendent à vils prix des contrefaçons Lacoste produites localement ; la qualité de la marchandise laisse toutefois largement à désirer. Dans les années 1970, le consommateur n'est pas encore conscient du problème de la piraterie commerciale, les contrefaçons ne sont pas encore entrées dans le débat public.<sup>34</sup>



*Ill. 7 : Tee-shirts Lacoste contrefaits (© IPI).*

### **... et aujourd'hui**

Au cours des 40 dernières années, le marché des contrefaçons Lacoste a fortement évolué. Aujourd'hui, Lacoste investit trois millions d'euros par an dans la lutte contre la contrefaçon. Si les polos Lacoste étaient les principaux concernés il y a quelques années (ils constituaient 99% de toutes les contrefaçons Lacoste), ils ne représentent aujourd'hui plus que 60–65% de toutes les contrefaçons de la marque, car de plus en plus d'accessoires et parfums Lacoste sont également copiés. Si dans les années 1970, les contrefaçons Lacoste étaient de piètre qualité, de nos jours, des machines de production modernes permettent de fabriquer des faux de qualité souvent étonnante et de dégager des marges bénéficiaires exorbitantes. Un original ne se distingue plus d'une contrefaçon en termes de qualité et de prix ; même les spécialistes parviennent difficilement à faire la différence. La Chine est aujourd'hui le principal pays producteur de

<sup>31</sup> Lacoste, 2010, L'histoire Lacoste.

<sup>32</sup> Lacoste, 2010, Dossier de presse ; Interview de M. Christian Vicquéry.

<sup>33</sup> Lacoste, 2010, Dossier de presse ; Interview de M. Christian Vicquéry.

<sup>34</sup> Interview de M. Christian Vicquéry.

contrefaçons Lacoste, ce qui aurait été impensable dans les années 1970. Même si les marchands ambulants existent toujours, Internet est aujourd'hui le principal canal de distribution des contrefaçons des articles au crocodile !<sup>35</sup>

L'entreprise n'a aucun moyen d'estimer le nombre de contrefaçons en circulation dans le monde : il s'agit d'un marché noir qui est absolument opaque. Par contre, le fait que les contrefacteurs appartiennent au milieu du crime organisé, Lacoste l'a appris à ses dépens il y a quelques années : au Brésil, la lutte contre les contrefacteurs a dû être abandonnée en raison des menaces de mort proférées contre ses collaborateurs et de la destruction de boutiques de l'entreprise. Le prix à payer pour ne réduire qu'à peine le nombre de contrefaçons en circulation aurait été trop élevé ! Néanmoins, la lutte contre les contrefacteurs reste une priorité pour Lacoste, car l'entreprise ne peut tolérer en aucun cas le crime organisé et le mépris des droits humains.<sup>36</sup>

### Question 3

En tant que spécialiste de la piraterie commerciale, vous êtes mandaté par Lacoste pour développer une stratégie d'entreprise visant à lutter contre la contrefaçon. Pour ce faire, vous devez tenir compte des points suivants :

- Dans la plupart des cas, une lutte efficace implique une combinaison de mesures juridiques et organisationnelles.
  - Les moyens financiers d'une entreprise sont limités.
- a. Le devoir 1 et la question 2 vous fournissent les informations théoriques concernant les droits de protection et les mesures organisationnelles dont dispose une entreprise dans sa lutte contre les contrefacteurs. Appliquez ces connaissances au cas de l'entreprise Lacoste. Développez une stratégie de lutte contre la contrefaçon spécifique à Lacoste. Les questions suivantes doivent vous aider à élaborer votre stratégie d'entreprise :
- Selon vous, de quels droits de protection dispose l'entreprise Lacoste ? Comment peut-elle les appliquer efficacement contre les contrefacteurs ?
  - Dans le cas de Lacoste, quelles sont les mesures organisationnelles pertinentes et réalisables ? Comment mettriez-vous en œuvre les mesures proposées ? Consignez vos réflexions par écrit.
- b. Vous avez élaboré une stratégie d'entreprise complète et spécifique. Vous devez maintenant la présenter à la direction de Lacoste. Vous avez cinq minutes à votre disposition. Exposez vos principaux arguments de manière convaincante et désignez un porte-parole qui présentera vos résultats.

### Question 4

Parallèlement à la lutte contre les contrefacteurs, Lacoste entend sensibiliser ses clients au problème des contrefaçons.

- a. Lacoste vous confie le mandat de réaliser une campagne destinée spécialement aux jeunes. Procédez comme suit pour élaborer votre proposition :
- Mettez-vous à la place d'un jeune et demandez-vous pourquoi vous seriez tenté d'acheter des contrefaçons. Consignez vos réflexions par écrit.
  - Demandez-vous dans un deuxième temps quels arguments seraient susceptibles de convaincre vos pairs de renoncer à acheter des contrefaçons. Consignez vos réflexions par écrit.
  - Sur la base de vos réflexions, élaborer une campagne efficace. Mettez en pratique vos connaissances en marketing !

<sup>35</sup> Idem.

<sup>36</sup> Idem.

- b. Présentez votre proposition à l'assemblée (vous disposez à nouveau de cinq minutes). Pensez à préparer votre présentation de manière à recevoir le feu vert pour la réalisation de votre campagne (usez de votre pouvoir de persuasion !)

## Sources

- Administration fédérale des douanes. (2010). Droit sur les biens immatériels. Contrefaçon et piraterie. Statistique 2009. Trouvé le 24 août 2010 sur [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/f/IPR\\_Statistik\\_2009\\_f.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/IPR_Statistik_2009_f.pdf).
- Brösamle, C. (2006). Aufrüsten gegen die Internet-Piraterie. Süddeutsche Zeitung. Trouvé le 22 mars 2011 sur <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/2.220/milliardenschaden-aufruesten-gegen-die-internet-piraterie-1.914235>.
- Ernst & Young. (2008). Piraten des 21. Jahrhunderts. Angriff auf die Konsumgüterindustrie. Trouvé le 13 septembre 2010 sur <http://www.markenverband.de/publikationen/studien/Studie%20von%20Ernst-Young%20Piraten%20des%2021.%20Jahrhunderts.pdf>.
- Fuchs, H. J. (2006). Piraten, Fälscher und Kopierer. Strategien und Instrumente zum Schutz geistigen Eigentums in der Volksrepublik China. Wiesbaden : Gabler.
- Lacoste. (2010). Dossier de Presse. Trouvé le 7 septembre 2010 sur [http://www.lacoste.com/library/contents/press/pdf/LACOSTE\\_presskit\\_fr.pdf](http://www.lacoste.com/library/contents/press/pdf/LACOSTE_presskit_fr.pdf).
- Lacoste. (2010). L'histoire Lacoste. Trouvé le 7 septembre 2010 sur [http://www.lacoste.com/library/contents/press/pdf/LACOSTE\\_history\\_fr.pdf](http://www.lacoste.com/library/contents/press/pdf/LACOSTE_history_fr.pdf).
- Lichtensteiger, S. & Zenklusen, S. (2009). Kriminologische und strafrechtliche Aspekte der Produktpiraterie. in : Mönsch, P. & Brun, S. (éd.). Produktpiraterie. Zurich.
- Lowe, P. The Scope of the Counterfeiting Problem. in : Interpol International Criminal Police Review 476/477.
- Schmidl, M. (1999). Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Zur Notwendigkeit eines europäischen Markenstrafrechts am Beispiel der Gemeinschaftsmarke. Heidelberg : Müller.
- Union des fabricants (2003). Counterfeiting and organized crime. Trouvé le 22 mars 2011 sur <http://counterfeiting.unicri.it/docs/Union%20des%20Fabricants.Counterfeiting%20and%20Organised%20Crime%20Report.1st%20edition2003.pdf>.
- Von Welser, M. & González, A. (2007). Marken- und Produktpiraterie. Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung. Weinheim : Wiley VCH.

## Informations concernant l'interview avec Lacoste

Personne interviewée : M. Christian Vicquéry  
Date : mercredi 11 août 2010  
Lieu : Genève

# Annexe 1 : Extraits de la loi sur la protection des marques (LPM)

Source : Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11, état au 1.1.2011).

## Titre 1 : Marques

### Chapitre 1 : Dispositions générales

#### Section 4 : Droits conférés par la marque

##### Art. 13 Droit absolu

<sup>1</sup> Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.

<sup>2</sup> Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers :

- a. d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages ;
- b. de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin ;
- c. de l'utiliser pour offrir ou fournir des services ;
- d. de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits ;
- e. de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires.

<sup>2bis</sup> Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.

<sup>3</sup> Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.

## Titre 3 : Voies de droit

### Chapitre 3 : Intervention de l'Administration des douanes

##### Art. 70 Dénonciation d'envois suspects

<sup>1</sup> L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée sont imminents.

<sup>2</sup> Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l'ayant droit à l'indication de provenance ou à une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 de déposer une demande conformément à l'art. 71.

##### Art. 71 Demande d'intervention

<sup>1</sup> Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

<sup>2</sup> Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande ; il lui remettra notamment une description précise des produits.

<sup>3</sup> L'administration statue définitivement. Elle peut percevoir un émoulement pour couvrir les frais administratifs.

### **Art. 72 Rétention des produits**

<sup>1</sup> Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1 l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

<sup>2</sup> Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1.

<sup>3</sup> Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

### **Art. 72a Echantillons**

<sup>1</sup> Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

<sup>2</sup> Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.

<sup>3</sup> 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. 72b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires**

<sup>1</sup> En même temps que la communication visée à l'art. 72, al. 1 l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

<sup>2</sup> Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

<sup>3</sup> Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

### **Art. 72c Demande de destruction des produits**

<sup>1</sup> Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 71, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits.

<sup>2</sup> Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 72, al. 1.

<sup>3</sup> La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3 pour l'obtention de mesures provisionnelles.

### **Art. 72d Approbation**

<sup>1</sup> La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

<sup>2</sup> L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3.

### **Art. 72e Moyens de preuve**

Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

### **Art. 72f Dommages-intérêts**

<sup>1</sup> Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

<sup>2</sup> Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

**Art. 72g Coûts**

<sup>1</sup> Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

<sup>2</sup> La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 72f, al. 1.

**Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts**

<sup>1</sup> Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

<sup>2</sup> Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

## Annexe 2 : Extraits de la loi sur la protection des designs (LDes)

Source : Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes, RS 232.12, état au 1.1.2011).

### Chapitre 1 : Dispositions générales

#### Section 3 : Etendue de la protection et effets

##### Art. 9 Effets du droit sur un design

<sup>1</sup> Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

<sup>1bis</sup> L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.

<sup>2</sup> Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

### Chapitre 3 : Voies de droit

#### Section 5 : Intervention de l'Administration des douanes

##### Art. 46 Dénonciation d'objets suspects

<sup>1</sup> L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement sont imminents.

<sup>2</sup> Dans ce cas, l'Administration des douanes est habilitée à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande en vertu de l'art. 47.

##### Art. 47 Demande d'intervention

<sup>1</sup> Lorsque le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents d'objets fabriqués illicitement, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

<sup>2</sup> Le requérant fournit à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande ; il lui remet notamment une description précise des objets.

<sup>3</sup> L'Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs.

##### Art. 48 Rétention des objets

<sup>1</sup> Lorsque, à la suite d'une demande déposée en vertu de l'art. 47, al. 1 l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d'autre part.

<sup>2</sup> Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l'al. 1.

<sup>3</sup> Si les circonstances le justifient, l'Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

#### **Art. 48a Echantillons**

<sup>1</sup> Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.

<sup>2</sup> Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons.

<sup>3</sup> 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. 48b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires**

<sup>1</sup> En même temps que la communication visée à l'art. 48, al. 1 l'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l'art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.

<sup>2</sup> Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.

<sup>3</sup> Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.

#### **Art. 48c Demande de destruction des objets**

<sup>1</sup> Lorsqu'il dépose une demande en vertu de l'art. 47, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des objets.

<sup>2</sup> Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l'information visée à l'art. 48, al. 1.

<sup>3</sup> La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 48, al. 2 et 3 pour l'obtention de mesures provisionnelles.

#### **Art. 48d Approbation**

<sup>1</sup> La destruction des objets requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

<sup>2</sup> L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l'art. 48, al. 2 et 3.

#### **Art. 48e Moyens de preuve**

Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

#### **Art. 48f Dommages-intérêts**

<sup>1</sup> Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

<sup>2</sup> Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

#### **Art. 48g Coûts**

<sup>1</sup> Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets.

<sup>2</sup> La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 48f, al. 1.

#### **Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts**

<sup>1</sup> Si la rétention des objets risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.

<sup>2</sup> Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.



