

Comité consultatif sur l'application des droits

Seizième session
Genève, 31 janvier – 2 février 2024

PRATIQUES EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DE L'ENREGISTREMENT DOUANIER : RAPPORT SUR LES RESULTATS DE L'ENQUETE

Document établi par le Secrétariat

EN BREF

Ce document présente les résultats d'une enquête sur les systèmes existants d'enregistrement douanier des droits de propriété intellectuelle dans 19 États membres de l'OMPI, réalisée par l'OMPI dans le cadre de l'élaboration du système d'enregistrement et d'information douaniers (CRIS) en lien avec le système d'automatisation des offices de propriété intellectuelle (IPAS) de l'OMPI. Il résume les principales caractéristiques des systèmes visés par l'enquête, notamment les droits de propriété intellectuelle pouvant être enregistrés, la documentation requise, les autres informations recueillies lors de l'enregistrement, ainsi que le coût, la durée et les procédures de renouvellement. Le document décrit également le type et le nombre d'enregistrements actifs et l'interopérabilité, le cas échéant, avec le système d'enregistrement de l'office national de propriété intellectuelle concerné. Enfin, il rend compte des pratiques recommandées et des difficultés rencontrées dans le fonctionnement des systèmes d'enregistrement douanier.

I. INTRODUCTION

1. Les autorités douanières sont en première ligne pour intercepter les marchandises portant atteinte à la propriété intellectuelle à leurs frontières nationales et jouent ainsi un rôle essentiel dans l'application des droits de propriété intellectuelle. Les systèmes d'enregistrement douanier facilitent leur tâche en permettant aux titulaires de droits ou à leurs mandataires de faire enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle dans un pays donné, ce qui permet aux autorités

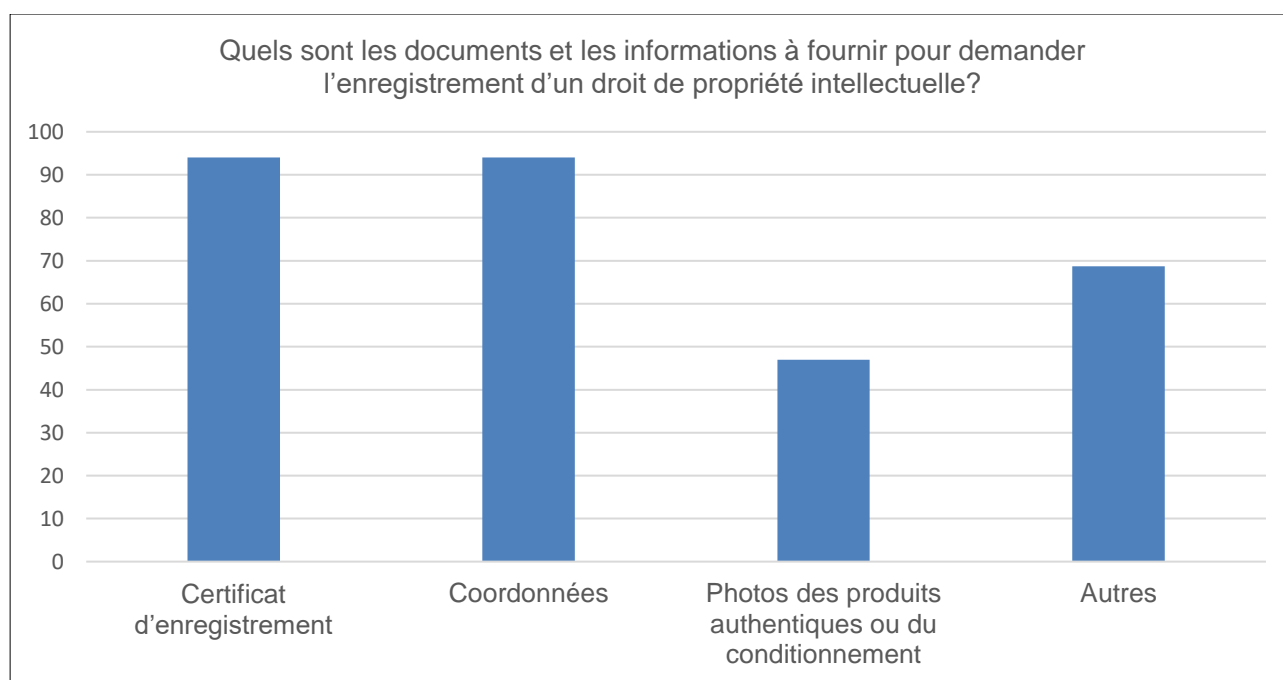
douanières de retenir, de saisir, de faire confisquer et, à terme, de détruire les marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui entrent dans un pays donné.

2. L'OMPI a récemment lancé une enquête auprès de 19 de ses États membres, couvrant toutes les régions géographiques, afin de mieux comprendre les caractéristiques des systèmes d'enregistrement douanier existants et la manière dont ils sont utilisés dans la pratique, ainsi que pour évaluer certaines des pratiques recommandées et des difficultés actuelles rencontrées par les autorités douanières lors de l'utilisation de ces systèmes.

3. Les réponses au questionnaire servent d'exercice de cartographie dans le cadre de la préparation et de la mise au point du système d'enregistrement et d'information douaniers (système CRIS) de l'OMPI. Le système CRIS sera relié au système d'automatisation des offices de propriété intellectuelle (système IPAS)¹ de l'OMPI, actuellement utilisé dans plus de 90 États membres de l'OMPI. La conception et la mise au point du système CRIS débuteront en 2024, et le pilotage de l'initiative est prévu pour le second semestre de cette même année.

II. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DOUANIER

A. EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION POUR LES DEMANDES



4. Lorsqu'ils demandent l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle, les demandeurs doivent généralement fournir divers documents et renseignements.

5. La plupart des autorités douanières ayant répondu (94%) ont indiqué qu'un certificat d'enregistrement et des coordonnées sont nécessaires pour demander l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle. Un certificat d'enregistrement délivré par l'autorité nationale compétente contient des informations sur le droit de propriété intellectuelle, telles que le numéro d'enregistrement, la date d'enregistrement et la classification de Nice dans le cas de

¹ Le système IPAS est une solution logicielle opérationnelle proposée aux offices de propriété intellectuelle pour le traitement des demandes de droits de propriété intellectuelle. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/global_ip/fr/activities/ip_office_business_solutions/index.html.

l'enregistrement d'une marque. Les coordonnées incluent l'identité juridique du demandeur, son adresse et d'autres renseignements utiles.

6. Près de la moitié des autorités douanières ayant répondu (47%) exigent en outre des photos des marchandises authentiques ou du conditionnement, afin d'identifier plus efficacement les produits de contrefaçon.

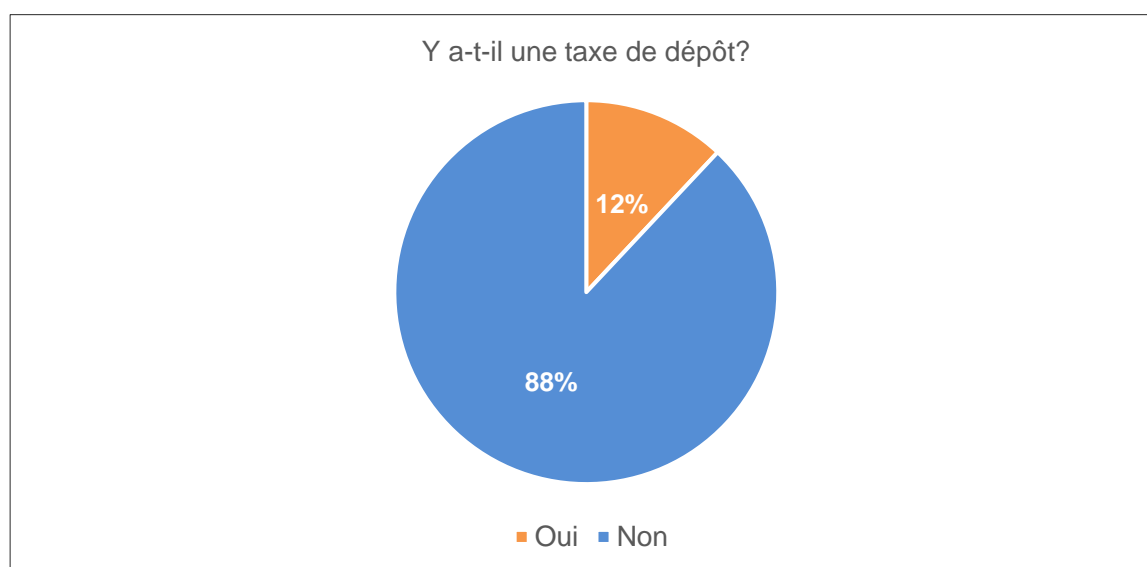
7. Parmi les exemples d'exigences supplémentaires mentionnées par les autorités douanières ayant répondu, on peut citer des descriptions détaillées des produits de contrefaçon, des informations complémentaires sur le titulaire du droit et son mandataire, des preuves qu'une atteinte a été portée au droit de propriété intellectuelle ou est susceptible de l'être, ainsi que des détails concernant la durée de la protection.

B. MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE FOURNI PAR LES DEMANDEURS

8. Dans la majorité des pays interrogés (61%), les demandeurs peuvent joindre du matériel supplémentaire à leur demande d'enregistrement douanier. Ce matériel est conçu pour améliorer l'efficacité de l'identification des produits de contrefaçon par les agents des douanes. Voici quelques exemples de matériel fourni par les demandeurs :

- **Guides d'identification des produits** pour aider les agents des douanes à reconnaître les caractéristiques distinctives des produits authentiques et des produits de contrefaçon. Ces guides peuvent également contenir des informations sur la meilleure manière de prendre des photos afin de permettre aux titulaires de droits de faciliter l'identification des produits de contrefaçon.
- **Échantillons** pour aider les douaniers à se familiariser avec les produits authentiques.

C. COÛT ET VALIDITÉ DE LA DEMANDE



9. Dans la grande majorité des pays interrogés (88%), il n'y a pas de taxe pour l'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle. Dans les pays où une taxe de dépôt est exigée, le montant de cette taxe peut varier considérablement.

10. La période de validité de l'enregistrement du droit de propriété intellectuelle varie aussi considérablement d'un pays à l'autre, ce qui reflète la diversité des cadres juridiques et des réglementations nationales. Dans la plupart des pays, la période de validité a une durée fixe entre un et 10 ans. Toutefois, dans certains pays, l'enregistrement du droit de propriété intellectuelle n'a pas de date d'expiration définie.

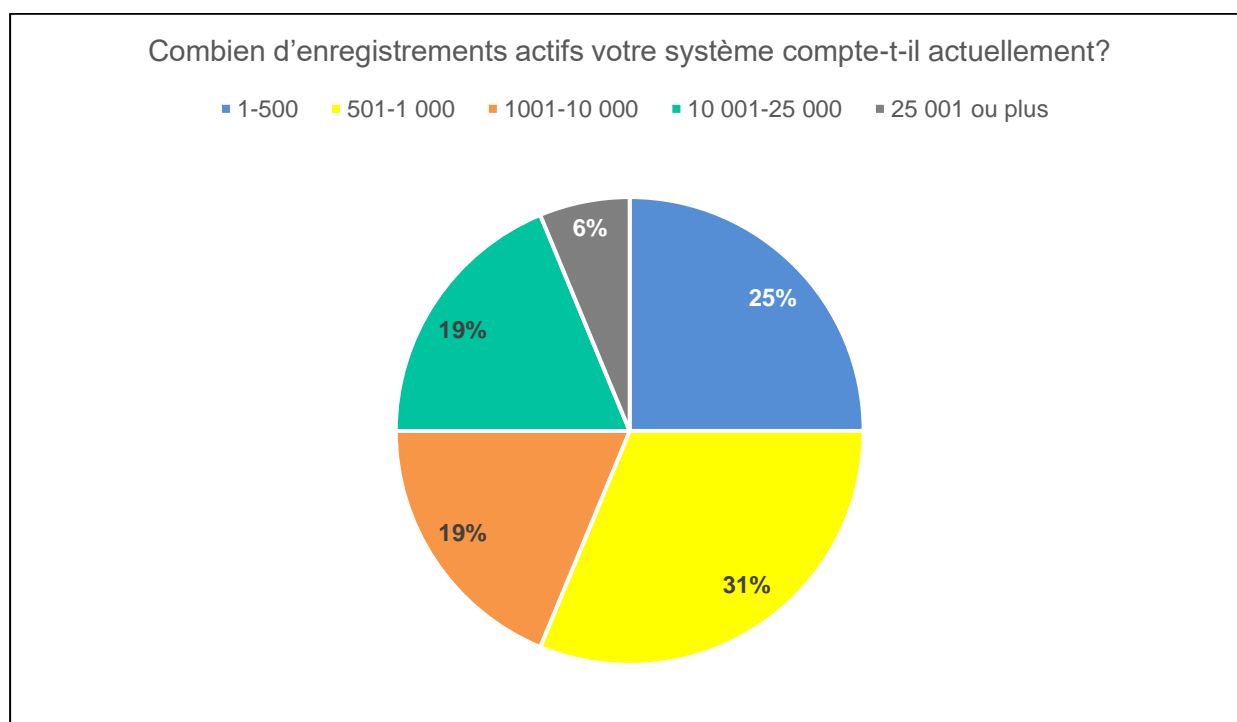
D. DURÉE DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE

11. Parmi les pays interrogés, le temps généralement nécessaire aux autorités douanières pour traiter et approuver les demandes d'enregistrement varie considérablement et se situe entre un jour et un mois.

III. L'UTILISATION DES SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT DOUANIER DANS LA PRATIQUE

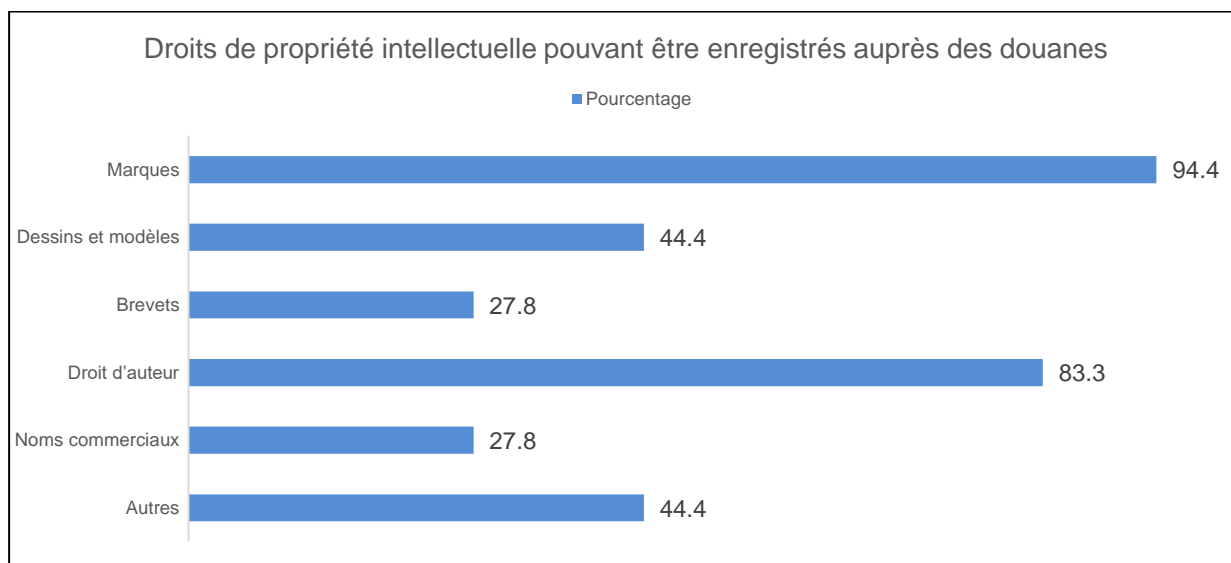
A. ENREGISTREMENTS ACTIFS

12. La majorité des pays interrogés (31,3%) ont indiqué avoir entre 500 et 1000 enregistrements actifs dans leur système, tandis que seulement 6,3% en ont annoncé plus de 25 000. Les réponses indiquent que les marques, les dessins et modèles et le droit d'auteur sont les droits de propriété intellectuelle les plus enregistrés.



B. ADMISSIBILITÉ À L'ENREGISTREMENT DOUANIER PAR TYPE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

13. Les marques représentent le type de droit de propriété intellectuelle qui remplit le plus souvent les conditions pour être enregistré dans les pays interrogés, suivi par le droit d'auteur et les dessins et modèles.



14. Outre les droits de propriété intellectuelle “traditionnels”, certains des pays interrogés ont indiqué qu’ils autorisaient également l’enregistrement d’autres droits, notamment les indications géographiques, les appellations d’origine, les droits connexes du droit d’auteur et les droits d’obtenteur.

C. CHAMPS DE DONNÉES

15. Dans la plupart des pays, on observe un chevauchement important du type d’informations saisies dans les champs de données des systèmes d’enregistrement. Plus de 95% des pays interrogés mentionnent le nom et les coordonnées² du titulaire du droit de propriété intellectuelle et plus de 80% incluent des informations sur le droit de propriété intellectuelle, comme son numéro d’enregistrement, sa date d’enregistrement et sa date d’expiration³, ainsi que le nom des produits portant ou incorporant le droit de propriété intellectuelle et leur description⁴. En revanche, seuls 70% des pays interrogés incluent des images des produits authentiques dans leur système d’enregistrement.

16. En outre, les résultats de l’enquête montrent qu’un certain nombre de systèmes permettent de fournir des informations sur les distributeurs agréés (58,8%), les fabricants agréés (47,1%), l’identification des titulaires de licence (35,3%) et les moyens de transport et l’acheminement des marchandises authentiques (35,3%).

17. Notamment, certains des pays interrogés ont également déclaré inclure dans leurs systèmes d’enregistrement douanier des informations sur les entités soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et des détails sur les produits de contrefaçon. En outre, dans certains autres pays, les systèmes d’enregistrement douanier comprennent des champs permettant de saisir des renseignements douaniers d’ordre général, comme les informations relatives au dédouanement, les numéros tarifaires et les codes de produit, ainsi

² Selon les données de l’enquête, au moins un pays n’a pas indiqué si son système d’enregistrement douanier inclut le nom et les coordonnées du titulaire du droit de propriété intellectuelle.

³ En revanche, un seul pays mentionne le numéro et la date d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle sans préciser sa date d’expiration.

⁴ Il convient de noter que l’indication des produits et leur description ne sont pas nécessairement associées à une classe internationale de produits et services (par exemple, la classification de Nice, la classification de Locarno, la classification internationale des brevets). Seulement 58,8% des pays interrogés ont indiqué qu’en plus de l’inclusion d’un champ de données pour la désignation des produits et leur description, ils exigent l’indication de la classification internationale associée.

que le ou les courtiers en douane utilisés par un titulaire de droits, un importateur ou un distributeur autorisé pour dédouaner ses marchandises. Au moins un pays inclut des informations sur la protection du marché gris.

D. PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT

18. Comme indiqué ci-dessus, la période de validité de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle varie considérablement d'un pays à l'autre. De la même manière, la procédure de renouvellement est différente dans chacun des pays où il existe une durée définie pour l'enregistrement douanier.

19. Dans la majorité des pays, le renouvellement de l'enregistrement est gratuit et la procédure est généralement simple, fondée sur la présentation d'un formulaire de demande simplifié.

E. SUPPRESSION DES DROITS INACTIFS/EXPIRÉS/ANNULÉS

20. La majorité des pays interrogés (73,3%) ont mis en place une procédure pour supprimer de leurs systèmes les droits de propriété intellectuelle inactifs, expirés ou annulés.

21. En ce qui concerne la procédure de suppression de ces données, dans certains pays juridiques, les informations sont validées et mises à jour automatiquement auprès du bureau d'enregistrement (l'office national de la propriété intellectuelle) tandis que, dans d'autres, l'autorité compétente doit l'ordonner⁵ ou le titulaire du droit en faire la demande.

F. INTÉGRATION AU SYSTÈME NATIONAL D'ENREGISTREMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

22. Parmi les pays interrogés, seuls 41,2% disposent d'un système d'enregistrement douanier lié au système d'enregistrement de l'office national de la propriété intellectuelle.

IV. PRATIQUES RECOMMANDÉES ET DIFFICULTÉS ACTUELLES

23. Les réponses au questionnaire ont permis d'identifier plusieurs pratiques recommandées en matière de systèmes d'enregistrement douanier. Il s'agit notamment des pratiques suivantes :

- une communication efficace avec les titulaires de droits et les représentants des marques, afin de faciliter la prise de décision concernant la suspension de la commercialisation des produits;
- la coordination entre l'office national de la propriété intellectuelle chargé de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle et le système d'enregistrement douanier, afin de faciliter la vérification qu'un droit peut être enregistré;
- l'intégration d'un ensemble complet de champs de données dans le système, y compris des photos de marchandises authentiques, des principes directeurs pour l'identification des produits et des personnes à contacter pour le titulaire du droit ou

⁵ Par exemple, dans certains pays, ces ordonnances peuvent être rendues par les tribunaux ou une entité administrative exerçant cette fonction.

son mandataire, afin d'aider les agents des douanes à identifier les produits de contrefaçon; et

- bien que ce ne soit pas directement lié aux systèmes d'enregistrement douanier, plusieurs pays ont déclaré que la formation continue des douaniers de première ligne pour les tenir informés des nouveautés et, inversement, informer les autorités nationales et les titulaires de droits des difficultés récentes auxquelles ils peuvent être confrontés, était utile pour s'assurer que les douaniers sont équipés pour lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle à la frontière.

24. Parmi les difficultés relevées, on peut citer les suivantes :

- l'insuffisance des informations fournies par les titulaires de droits, qui complique le processus d'identification des produits de contrefaçon;
- certains titulaires de droits se plaignent des taxes (minimes) exigées dans certains systèmes;
- les problèmes informatiques et les retards dans la mise au point des logiciels; et
- l'absence de moyens efficaces pour l'échange de données entre les titulaires de droits et les autorités douanières.

V. CONCLUSION

25. L'enquête menée sur les systèmes d'enregistrement douanier existants dans 19 États membres a révélé plusieurs informations importantes concernant leur fonctionnement, des pratiques recommandées et des difficultés communes. Quelques-unes des principales conclusions sont résumées ci-dessous.

26. En ce qui concerne la procédure de demande, la plupart des systèmes d'enregistrement douanier existants exigent la présentation de documents et d'informations obligatoires. Le plus souvent, il s'agit du certificat d'enregistrement du droit de propriété intellectuelle, des coordonnées du titulaire du droit ou de son mandataire et, dans une moindre mesure, de photos de marchandises authentiques. Dans certains pays, les demandeurs peuvent également fournir des documents supplémentaires tels que des guides d'identification des produits, des manuels de formation, des échantillons et d'autres documents pertinents. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de frais de dossier pour l'enregistrement douanier. La durée de la procédure d'approbation, ainsi que la période de validité, varient considérablement d'un pays à l'autre.

27. En ce qui concerne la répartition des droits de propriété intellectuelle enregistrés, les marques, le droit d'auteur et les dessins et modèles sont les plus courants. Cependant, certains systèmes permettent également d'enregistrer d'autres droits de propriété intellectuelle tels que les indications géographiques, les appellations d'origine, les droits connexes du droit d'auteur et les droits d'obtenteur.

28. En particulier, de nombreux systèmes ne sont pas reliés aux systèmes nationaux d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle pour une vérification automatique du droit sous-jacent.

29. En ce qui concerne les pratiques recommandées et les difficultés rencontrées, un certain nombre de réponses indiquent que la facilité de contact avec les titulaires de droits ou leurs mandataires est essentielle, de même que la mise à disposition de matériel suffisant pour aider les fonctionnaires des douanes à identifier efficacement les marchandises de contrefaçon. En ce qui concerne la conception des systèmes d'enregistrement douanier, cela signifie qu'il faut

prévoir de nombreux champs de données pour saisir le droit enregistré et s'assurer que les coordonnées fournies sont à jour.

30. Parmi les principales difficultés rencontrées figurent l'absence d'un système logiciel performant et le manque de rapidité dans l'échange de données avec les titulaires de droits.

[Fin de la contribution]