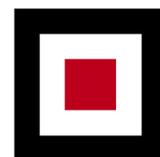




godin
ASSOCIÉS



LETTRE D'INFORMATION n°33

Cabinet d'Avocats

LE CABINET

GODIN ASSOCIÉS a mis en place son plan de continuité d'activités, adapté son organisation et mobilisé l'ensemble des moyens requis pour assurer le suivi des dossiers et continuer à assister nos clients.

L'ensemble de notre équipe soudée (avocats associés, collaborateurs, assistante) fait face.

En dépit des circonstances, nous demeurons opérationnels, anticipons et préparons le retour à la normale qui, nous l'espérons, interviendra dans les meilleures conditions possibles pour chacun.

SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE EN RAISON DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 organise la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période.

- En matière fiscale, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que les délais suivants sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 24 juin 2020 :
 - ⇒ les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 ;
 - ⇒ sont également suspendus pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l'administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale (réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions), sans

qu'une décision en ce sens de l'autorité administrative ne soit nécessaire ;

⇒ les délais applicables en matière de rescrits fiscaux.

- En matière douanière, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que les délais suivants sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 24 juin 2020 :

⇒ les délais de reprise de 3 ans à compter du fait générateur prévu par l'article 354 du code des douanes qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 ;

⇒ en matière de procédure contradictoire : le délai de 30 jours qui est offert au redevable afin de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation à compter de la réception de la proposition motivée de taxation, prévu par l'article 67 D du code des douanes ;

⇒ en matière de rescrit douanier : le délai de trois mois dans lequel l'administration doit se prononcer sur une demande de rescrit et celui de deux mois offert au redevable afin de solliciter un second examen à la suite d'une prise de position de l'administration après une demande de rescrit, prévus par l'article 345 bis du code des douanes.

REPORT DES DELAIS ADMINISTRATIFS EN DROIT DES MARQUES ET DES DESSINS ET MODELES

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la majeure partie des délais pendants devant l'Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI), ainsi que devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), sont reportés.

- En France, devant l'INPI :

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit le report de plusieurs délais en droit des marques et droits des dessins et modèles.

Les délais arrivant à échéance au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire sont ainsi reportés :

- à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d'un mois,
- à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.

Ces reports concernent les échéances pour :

- faire opposition à une marque française,
- renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle français, ainsi que pour bénéficier du délai de grâce correspondant,
- introduire un recours administratif ou juridictionnel,
- formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l'INPI.

Les délais de priorité pour une extension internationale de la protection d'une marque française ne sont pas concernés.

A titre d'exemple, si le délai d'opposition de deux mois contre une demande de marque française devait expirer le 10 avril 2020, et que la fin de l'état d'urgence était déclarée le 28 avril 2020, les tiers pourraient former opposition contre cette demande de marque jusqu'au 28 juillet 2020.

- Au niveau de l'Union européenne, devant l'EUIPO :

Conformément à l'article premier de la décision n° EX-20-3 du directeur exécutif de l'EUIPO du 16 mars 2020, « tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 compris et affectant toutes les parties à des procédures devant l'Office » sont prorogés jusqu'au 4 mai 2020.

Tous les délais de procédure devant l'EUIPO, y compris ses chambres de recours, sont concernés, qu'ils soient fixés par l'Office ou prévus dans les règlements applicables.

Ces délais incluent :

- le paiement des taxes de dépôt et d'opposition,
- les demandes de renouvellement,

- les délais d'opposition,

- Le droit de priorité.

A titre d'exemple, si une marque de l'Union européenne devait arriver à expiration le 22 avril 2020, elle pourrait néanmoins être renouvelée jusqu'au 4 mai 2020.

Nous précisons qu'il ne peut être exclu que les délais concernés fassent l'objet d'une nouvelle prorogation, au-delà du 4 mai 2020, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

NOS ACTUALITES

Concernant le principe du contradictoire, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, a été rendu le 18 mars 2020 dans une affaire de contributions indirectes (accises sur les bières - pourvoi 17-20.596). Un arrêt de la Cour d'appel de Paris a été cassé pour avoir validé une procédure de redressement dans laquelle la communication des pièces venant à l'appui d'un avis préalable de taxation, sollicitée dès réception de l'avis, n'avait été effectuée par l'administration que cinq mois après la demande et postérieurement au procès-verbal de notification d'infraction.

La Cour de cassation a combiné l'article L80 M du Livre des Procédures Fiscales (régissant la procédure contradictoire en cette matière) et le principe des droits de la défense pour juger que la société était en droit d'examiner les pièces citées pour pouvoir répondre utilement à l'avis. L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de Paris autrement composée pour en tirer les conséquences.

DOUANE – PROPORTIONNALITE DES SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION A UN REGIME D'ENTREPOT DOUANIER

Par un arrêt du 4 mars 2020 *Schenker EOOD* (aff. C-655/18), la CJUE a rendu le second arrêt faisant application du Code des Douanes de l'Union (CDU) en vigueur depuis le 1^{er} mai 2016. Il s'agissait du vol d'un conteneur entier de contreplaqué placé sous le régime de l'entrepôt douanier en Bulgarie, survenu lors de son transport entre deux entrepôts. Outre les droits de douane exigibles, l'administration douanière bulgare avait imposé une sanction administrative d'un montant égal à la valeur de la marchandise dérobée. Une juridiction bulgare s'interrogeait sur la validité d'une telle sanction dans son principe et son quantum, par rapport au principe de proportionnalité.

La CJUE a validé le principe d'une sanction administrative dans ce cas de « *soustraction à la surveillance douanière* », car la naissance de la dette douanière qui en résulte a un caractère objectif. Pour la Cour, « *il s'ensuit que la responsabilité du titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier en cas de soustraction à la surveillance douanière de marchandises placées sous le régime d'entrepôt douanier revêt un caractère objectif et est, dès lors, indépendante du comportement de ce titulaire ainsi que de celui de tiers* » (point 31).

En revanche, la CJUE a rappelé que l'article 42 du Code des Douanes de l'Union dispose que « *les sanctions [prévues par les États membres en cas d'infraction à la législation douanière] doivent être effectives, proportionnées et dissuasives* ». Elle a considéré qu'une sanction administrative égale à la valeur des marchandises dérobées est contraire au principe de proportionnalité, car démesurée dans son quantum.

PROCEDURES DE REMBOURSEMENT - PREUVE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-24.583, publié au Bulletin) est revenu sur la problématique de « l'enrichissement sans cause » lorsque la taxe douanière dont le remboursement est demandé a été répercutée sur les acheteurs. L'article 352 bis du Code des douanes interdit en principe un remboursement dans ce cas pour éviter un « enrichissement sans cause ». Toutefois, les longs procès concernant l'octroi de mer (cf. une série de 56 arrêts rendus entre mai et décembre 2006 par la Cour de cassation) ont permis d'indemniser des préjudices résultant du paiement de la taxe, en raison de sa répercussion (i.e. baisse du chiffre d'affaires).

Il s'agissait au cas précis de la taxe générale sur les activités polluantes sur les réceptions de déchets non dangereux. Le demandeur était un exploitant d'un centre de stockage de déchets et avait déclaré dans un premier temps ses réceptions de déchets dans le cadre du taux de TGAP réduit pour la valorisation du biogaz produit par la fermentation des déchets (11 € de TGAP par tonne de déchet).

L'exploitant s'était ensuite aperçu qu'il aurait pu bénéficier du taux plus favorable accordé en cas d'exploitation d'un casier de stockage sous le mode du « bioréacteur » (7 € / T). Il avait donc demandé le remboursement de la différence de taux à la Douane. Celle-ci avait refusé, considérant que l'exploitant ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, la taxe initiale ayant été répercutée sur les apporteurs des déchets.

Sur la base de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 352 bis du code des douanes, la Cour de cassation a appliqué à la TGAP sa jurisprudence concernant l'octroi de mer de 2006. Par un attendu de principe, la Cour a jugé que « *Il résulte de ces textes et des principes posés par l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.* »

La Cour d'appel avait retenu que la société avait répercuté la TGAP en cause et ne prouvait aucun préjudice distinct lui permettant de solliciter le remboursement même partiel de la taxe, dès lors que son activité avait augmenté pendant l'année de référence. La Cour de cassation a censuré ces « *...motifs pris de la seule augmentation du volume d'activité de l'assujettie sur la période considérée, impropres à établir qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'il ne pouvait être exclu que, sans cette répercussion, son chiffre d'affaires aurait augmenté davantage...* ». La Cour de cassation ajoute que la Cour d'appel « *ne s'est pas référée à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujettie et du secteur concerné au cours de la période considérée, qu'il incombait à l'administration fiscale de produire...* » (cassation).

La Cour de cassation rappelle que la Douane supporte la charge de la preuve de l'enrichissement sans cause qui résulterait du remboursement d'une taxe répercutée. Le renvoi à la jurisprudence et au droit communautaire consacre le principe que la fiscalité environnementale nationale sur les déchets est dorénavant saisie par le droit de l'Union, comme cela ressortait déjà de deux arrêts des 12 mai 2015 et 26 septembre 2018 (cf. notre Lettre d'information n° 29).

FISCALITE ENERGETIQUE

- Concernant l'exonération de fiscalité sur le gaz naturel (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel TICGN) servant à produire de l'électricité, principe consacré par l'article 14 § 1 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 transposée tardivement par la France en 2007, la CJUE avait rendu une décision favorable au consommateur de gaz dans l'affaire Cristal Union le 7 mars 2018 (cf. notre Lettre d'information n°27).

Sur cette base, le Conseil d'Etat avait cassé l'arrêt défavorable d'appel (arrêt du 26 juillet 2018 req. 387833). La Cour administrative d'appel (CAA) de Douai a statué sur l'action en responsabilité de cette société contre l'Etat du chef de la transposition tardive de cette exonération obligatoire. Un arrêt du 16 janvier 2020 (req. 15DA0388) a condamné l'Etat à payer la somme demandée par la société, la répercussion de la taxe par le fournisseur sur la société ayant été démontrée.

- Cependant, la solution inverse a été adoptée dans une seconde instance qui concernait un second site du même sucrier (req. 15DA0387). Du fioul lourd servait à produire l'électricité. Or, la facture s'avérait imprécise, ce qui a conduit la CAA à supposer que la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) n'avait pas été répercutée à la société sucrière.
- Dans une affaire concernant cette fois l'exemption de TICGN accordée aux « usages minéralogiques » par des industriels, la Cour d'appel de Douai a rendu un arrêt du 16 janvier 2020 (19/01374) concernant une activité industrielle de valorisation de cendres issues de terrils de charbon, cette valorisation s'effectuant par la transformation des cendres par un procédé physico-chimique de séchage. Ces cendres valorisées sont ensuite utilisées dans des procédés de fabrication, notamment de béton et de ciment. La société redressée par la Douane avait considéré que son activité relevait de la division 23 de la Nomenclature statistique des Activités économiques de la Communauté Européenne (NACE), à savoir la « Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » éligible à l'exemption de TICGN accordée aux « procédés minéralogiques » (art. 266 *quinquies* § 4, 3°, renvoyant au 3° du I de l'art. 265 C du Code des douanes).

La Douane soutenait pour sa part que l'exemption était indue dès lors que l'activité de la société caractérisait une « activité extractive » relevant de la division 08 de la NACE. Le Tribunal puis la Cour ne l'ont pas suivie, en jugeant que l'importance du processus de séchage et de transformation des cendres en un produit employable pour le béton justifiait un classement à la division 23. Nous ignorons si la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi.

VALEUR EN DOUANE – INCLUSION DES REDEVANCES ET DROITS DE LICENCE

Par un arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 17-15.239), la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé un redressement lors duquel l'administration avait réintégré des redevances et droits de licence dans la base d'imposition des droits de douane.

D'un point de vue procédural, cet arrêt a validé une enquête qui, après un premier procès-verbal de notification d'infraction qui ne visait pas les redevances et droits de licence, avait donné lieu à une seconde enquête pour la même période et les mêmes dédouanements. Selon la Cour d'appel approuvée par la Cour de cassation, « aucune disposition » n'interdisait à la Douane de reprendre une enquête sur d'autres chefs de redressements, puis notifier un second redressement.

Sur le fond, il s'agissait de redevances qui sont à inclure dans la valeur déclarée lorsqu'elles sont en relation avec les marchandises à évaluer et que leur paiement est une condition de la vente de ces dernières. La Cour d'appel avait relevé « ...que le contrat de licence en cause stipule que le montant des redevances à payer est calculé par application d'un pourcentage du chiffre d'affaires net [10%], ainsi que sur la base d'une rémunération de prestations calculée forfaitairement ou spécifiquement et par poste en cas de conseils donnés au licencié. » La société contestait donc la qualification de « redevance », puisqu'elle soutenait qu'il s'agissait d'un paiement en contrepartie de prestations.

Selon la Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, « ...les prestations de service ne sont pas définies, en sorte qu'elles ne peuvent être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, de nature à remettre en cause la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes des chaussures importées ». Le pourvoi de la société a donc été rejeté.

ACTUALITES DU CLASSEMENT TARIFAIRE

- Par un arrêt du 10 mars 2020 (aff. C-192/19), la CJUE a examiné le classement tarifaire de corps de bateaux dont le classement tarifaire au sein du chapitre 89 de la nomenclature combinée dépend du point de savoir s'ils sont « conçus » pour la navigation maritime « pour tenir la haute mer » (position 8901 20 10 et 8901 90 10 – position déclarée par l'importateur) ou seulement pour la navigation fluviale (position de la Douane néerlandaise avec d'autres codes dans le chapitre 89).

La Cour a combiné une note de chapitre (à valeur normative) et une note explicative (à valeur interprétative) et dit pour droit que « *la note complémentaire 1 du chapitre 89 de la NC doit être interprétée en ce sens que ne relèvent pas de la notion de « bateaux conçus pour tenir la haute mer», figurant dans cette note complémentaire, des bateaux qui, par les propriétés inhérentes à leur construction, ne sont en mesure de naviguer qu'à environ 21 milles marins de la côte par gros temps* » (à savoir par un vent de force 7 sur l'échelle de Beaufort).

- Dans un arrêt du 25 mars 2020 (aff. C-182/19), la CJUE s'est prononcée sur le classement tarifaire de patches et ceintures autochauffants destinés à soulager la douleur. Selon l'importateur, les articles relevaient de la position 3005 (« *Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales...*»), tandis que l'administration britannique retenait la position 3824 90 « *Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs* ». La Douane invoquait un règlement de classement 2016/1140 du 8 juillet 2016, dont la société contestait la validité.

La CJUE s'est attachée à définir la notion de « *fins médicales* ». Faute de définition communautaire, la Cour a retenu le « *sens habituel en langage courant* » : « *dans la mesure où, d'une part, l'adjectif « médical » se rapporte au terme « médecine » et où, d'autre part, ce dernier peut généralement être compris comme, notamment, la science de la prévention, de la détection et du traitement des maladies ou des blessures, il convient de considérer qu'une marchandise conçue spécialement pour prévenir, pour détecter ou pour traiter des maladies ou des blessures vise des « fins médicales », au sens de la position 3005 de la NC.* » (point 49).

La marchandise était similaire à celle décrite par le règlement de classement décrivant des articles qui « *sont destinés à soulager la douleur, moyennant la chaleur produite par réaction exothermique lorsque les alvéoles qu'ils contiennent sont exposées à l'air. Partant, il s'agit d'une forme de thérapie par hyperthermie, laquelle est reconnue comme traitement, compte tenu des bienfaits physiologiques ainsi procurés* » (point 50). Le règlement couvrait donc bien des articles utilisés à des « *fins médicales* ».

En faveur de la société, la Cour retient, de plus, que « *ces produits sont classifiés en tant que « dispositifs médicaux actifs », conformément à la directive 93/42* » (point 51) et « *rien n'indique que lesdits produits viseraient principalement à apporter des améliorations esthétiques, ce qui constituerait un indice de nature à infirmer qu'ils sont destinés à des fins médicales* » (point 52). La Cour a donc invalidé le règlement 2016/1140, dès lors qu'il avait classé ces articles utilisés à des « *fins médicales* » dans la position 3824 et non 3005.

PROPRIETE INTELLECTUELLE - INCIDENCE DU « BREXIT » SUR LES MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE

La marque de l'Union européenne étant un titre unitaire ayant effet dans tous les Etats membres de l'Union, soit jusqu'à récemment 28 Etats, le « Brexit » a pour principale conséquence de retirer le Royaume-Uni de son champ de protection.

La conclusion de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) a permis de clarifier les conséquences du « Brexit » sur les marques de l'Union européenne.

Les droits procurés par les marques de l'UE continueront de s'appliquer au Royaume-Uni jusqu'au terme de la « période de transition » prévue par l'Accord sur le Brexit, qui doit prendre fin le 31 décembre 2020.

Précisons à cet égard que l'Accord autorise les responsables européens et britanniques à prolonger la période de transition d'un ou deux ans, d'ici le 1^{er} juillet 2020.

La crise sanitaire actuelle, retardant les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, pourrait ainsi avoir pour effet de prolonger la période de transition, et donc la protection des marques de l'UE au Royaume-Uni.

Au-delà de cette période de transition, les titulaires de marques de l'UE pourront devenir titulaires d'une marque britannique identique (couvrant le Royaume-Uni).

Ces marques nationales bénéficieront de l'antériorité de la marque de l'UE, c'est-à-dire de la même date de dépôt, date de priorité ou ancienneté que la marque de l'UE.

Les titulaires bénéficieront ainsi d'une continuité de leurs droits de marque de l'UE au Royaume-Uni, leur permettant, notamment, de s'opposer à des demandes de marques britanniques déposées avant la fin de la période de transition.

Sachant qu'il s'écoule un délai de plusieurs mois entre le dépôt d'une marque et son enregistrement, deux cas de figure doivent être distingués :

- Les titulaires de marques de l'UE enregistrées avant la fin de la période de transition (donc à ce jour, avant le 1^{er} janvier 2021) deviendront automatiquement titulaires d'une telle marque britannique.

Cette marque nationale ne devrait pas être soumise à un examen approfondi de l'office des marques du Royaume-Uni (UKIPO) ni au paiement de taxes officielles.

- Les déposants de demandes de marques de l'UE, c'est-à-dire les marques européennes qui ne seront pas encore enregistrées à la fin de la période de transition, devront en revanche déposer eux-mêmes une marque britannique identique dans un délai de 9 mois, afin que celle-ci bénéficie de la date de dépôt de la marque de l'UE.

Dans ce cas de figure, des taxes officielles de dépôt seront dues.

Les mêmes règles devraient s'appliquer pour les titulaires de marques internationales désignant l'Union européenne.

Par ailleurs, sous certaines conditions, il sera possible pour les titulaires de marques de l'UE de refuser de devenir titulaire d'une marque britannique.

En résumé, l'Accord sur le Brexit garantit aux titulaires de marques de l'Union européenne déjà enregistrées de continuer à bénéficier d'une protection de leur marque au niveau britannique, et ce sans formalité particulière.

Les futurs déposants qui auraient un intérêt pour le Royaume-Uni et d'autres Etats membres de l'UE ont, quant à eux, le choix de déposer une marque de l'Union européenne dans un premier temps, ou de déposer d'ores et déjà une marque britannique.

Godin Associés est à votre disposition pour vous assister dans l'établissement d'une stratégie de dépôt adaptée à votre projet, ainsi que pour répondre aux autres questions que vous pourriez avoir sur les conséquences du Brexit en droit des marques, et dans les autres matières relevant du droit de la propriété intellectuelle.

